

IP_LAW_GALLI Newsletter

AVV. PROF. CESARE GALLI STUDIO LEGALE MILANO-BRESCIA-PARMA

MILANO – OTTOBRE 2005

SOMMARIO

RECENTI SVILUPPI NEL DIRITTO INDUSTRIALE ITALIANO

- ✓ *Il nuovo processo civile e la revisione del Codice della Proprietà Industriale: che cosa è cambiato e che cosa cambierà per le cause in materia di diritto industriale*
- ✓ *Rafforzata la protezione contro la contraffazione: pene più severe per i contraffattori e nuove sanzioni amministrative per chi acquista prodotti non originali*
- ✓ *La Corte di Cassazione chiarisce il regime transitorio dei marchi che godono di rinomanza*

IL CASO

- ✓ *La protezione "allargata" del marchio che gode di rinomanza non può essere invocata contro chi usava legittimamente un segno eguale o simile già prima dell'allargamento della tutela (Cass., 9 luglio 2005, n. 14473) – Il testo integrale della sentenza*

L'ARTICOLO

- ✓ *La protezione delle invenzioni biotecnologiche e degli Organismi Geneticamente Modificati in Italia - La versione aggiornata di un articolo del Prof. Cesare Galli pubblicato sulla Rivista di Diritto Industriale*

A PROPOSITO DI NOI

- ✓ *Il Prof. Cesare Galli chiamato a far parte della Commissione di esperti istituita presso il Ministro delle Attività Produttive per la revisione del nuovo Codice della Proprietà Industriale*
 - ✓ *Recenti pronunce in materia di Proprietà Intellettuale ottenute dal nostro Studio (Segreti industriali: Sequestro e descrizione dei documenti sottratti e delle loro elaborazioni – Brevetti: Rapporto tra azione di nullità e decadenza; Pluralità di contraffattori indipendenti; Validità e contraffazione di modelli di utilità – Marchi: Regime transitorio della protezione allargata dei marchi che godono di rinomanza; Imitazione parziale del marchio – Disegni e modelli non registrati: Presupposti per la protezione – Diritto Antitrust: Limiti della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria)*
 - ✓ *Le nostre ultime pubblicazioni e i Convegni*
-

RECENTI SVILUPPI NEL DIRITTO INDUSTRIALE ITALIANO

- ✓ ***Il nuovo processo civile e la revisione del Codice della Proprietà Industriale: che cosa è cambiato e che cosa cambierà nelle cause in materia di diritto industriale***

Come è noto, alla fine del 2004 è stato varato dal Governo il **Codice della Proprietà Industriale** (d.lgs. n. 30/2005), contenente numerose **disposizioni innovative**, specialmente nel diritto processuale, dirette a velocizzare e a rendere più efficaci i processi di diritto industriale.

Gran parte di queste innovazioni sono entrate in vigore già il 19 marzo scorso, il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del Codice sulla *Gazzetta Ufficiale*, ed hanno trovato pronta applicazione da parte dei Giudici delle Sezioni Specializzate, istituite nel 2003 e la cui competenza è stata allargata proprio dal Codice a tutte le cause che presentino «**ragioni di connessione, anche impropria**» con quelle esplicitamente attribuite alle Sezioni Specializzate (controversie relative a diritti di proprietà industriale e intellettuale, compreso il diritto d'autore, controversie di diritto

Antitrust attinenti a questi diritti, e cause di concorrenza sleale «*interferentis*»).

In particolare, come riferiremo più ampiamente nella terza Sezione di questa Newsletter, il Tribunale di Milano ha emesso alcuni **provvedimenti di sequestro e descrizione a protezione di informazioni riservate** indebitamente sottratte, avvalendosi delle norme del Codice che consentono di applicare queste misure anche a tutela di diritti di proprietà industriale non fondati su registrazione e brevetto, e quindi anche a tutela di indicazioni geografiche, segni distintivi di fatto e appunto segreti industriali.

Il 19 settembre scorso è quindi entrata in vigore anche la disposizione del Codice che applica al processo di diritto industriale la **disciplina processuale speciale** prevista dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, meglio nota come «**rito societario**», perché era stata originariamente prevista solo per le cause in questa materia. Questo rito prevede che le parti, dopo la notifica dell'atto di citazione e quella della comparsa di costituzione del convenuto, contenente anche eventuali domande riconvenzionali, possano scambiare **ulteriori memorie** tra loro, per mettere a punto le rispettive domande, istruttorie e di merito e produrre documenti; ciascuna parte può però mettere fine a questo scambio in ogni momento, evitando di replicare alla memoria avversaria e chiedendo al Giudice (che sino a questo momento non ha esaminato gli atti del giudizio) la **fissazione dell'udienza**. In questa udienza, preceduta da uno scambio di **comparse conclusionali**, possono essere assunte le prove necessarie o può essere disposta una consulenza, dopo di che il Giudice decide la causa nel merito. Il maggiore inconveniente di questo sistema è rappresentato dal fatto che **a ciascuna parte non è possibile sapere in anticipo sino a quando le sarà consentito di produrre documenti e formulare istanze istruttorie**, perché la preclusione di queste attività si verifica per effetto della proposizione dell'istanza di fissazione dell'udienza ad opera dell'altra parte ed è quindi rimesso alla scelta di quest'ultima.

Nell'aprile scorso, tuttavia, il Parlamento italiano ha approvato, in sede di conversione in legge del c.d. decreto sulla competitività (d.l. 14 marzo 2005, n. 35) un'ampia **riforma del processo civile ordinario**, che entrerà in vigore nel **gennaio 2006** e che sembra particolarmente adatta alle controversie in materia di proprietà intellettuale. Questa riforma, infatti:

a) ha concentrato tutte le attività preliminari del processo, dalla verifica dell'instaurazione del contraddittorio all'eventuale integrazione delle domande, in **un'unica udienza** (più una seconda soltanto eventuale, che si tiene soltanto sull'accordo delle parti, per espletare un tentativo di conciliazione),

b) ha previsto **un solo scambio di memorie e di repliche tra le parti**, per la deduzione di istanze istruttorie, prima che il Giudice decida, fuori udienza, sull'ammissione di queste istanze (in pratica, ciò consentirebbe, nelle cause brevettuali, che la consulenza tecnica normalmente disposta nel giudizio di merito abbia inizio entro circa sei mesi dall'inizio della causa).

Rispetto al processo societario, che è a sua volta molto rapido, questa soluzione ha il vantaggio di **ridurre gli scambi di memorie** tra le parti possibili nel processo societario (e che rischiano di essere costosi e inutili) e di offrire **maggiore certezza** sulle modalità di svolgimento del giudizio (che nel processo societario non sono predeterminate sin dall'inizio, sia perché ciascuna parte può interrompere lo scambio di memorie, chiedendo la fissazione dell'udienza di discussione; sia perché nei processi con una pluralità di parti gli scambi di memorie presentano maggiore complessità).

Essa inoltre è maggiormente **garantista nei confronti dei convenuti stranieri**, perché prevede per loro un termine di costituzione più lungo, mentre nel rito societario questo termine è sempre di soli **60 giorni**.

La possibilità di applicare alle cause in materia di proprietà intellettuale il nuovo rito ordinario, anziché il rito societario, è stata quindi posta subito all'ordine del giorno della **Commissione di esperti** costituita nel luglio scorso presso il Ministero delle Attività Produttive, presieduta dal Sottosegretario con delega alla proprietà industriale, avv. Roberto Cota, e incaricata di predisporre uno schema di **decreto legislativo correttivo del Codice**. L'art. 2 della legge di conversione del d.l.

9 novembre 2004, n. 266, prevede infatti che «entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti legislativi» emanati in base alla delega originaria «il governo può adottare, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, disposizioni correttive o integrative dei decreti legislativi medesimi».

In particolare, il Prof. Cesare Galli ha sostenuto in seno alla Commissione l'opportunità di intervenire in via di urgenza con un **decreto-legge**, che evitasse l'applicazione del rito societario ai processi di diritto industriale, prevedendo invece l'estensione anche ad essi del nuovo rito ordinario. Questa proposta è stata approvata dalla Commissione ed è stata condivisa anche dal Ministro competente, ma non si è tradotta nell'adozione di un decreto-legge, essendosi alla fine ritenuto preferibile intervenire in una materia di carattere processuale con gli strumenti ordinari di legge.

Verosimilmente, quindi, l'applicazione del nuovo rito ordinario ai processi di diritto industriale sarà previsto da una norma inclusa nel **decreto legislativo di correzione del Codice** oppure nella **legge finanziaria** che andrà approvata entro la fine dell'anno. Se così accadrà, il nuovo rito ordinario si applicherà a **tutte le cause di competenza delle Sezioni Specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale che verranno instaurate dopo l'entrata in vigore di tale norma**, mentre i processi instaurati dopo il 19 settembre scorso, ma prima dell'entrata in vigore della norma anzidetta resteranno assoggettati al rito societario.

✓ **Rafforzata la protezione contro la contraffazione: pene più severe per i contraffattori e nuove sanzioni amministrative per chi acquista prodotti non originali**

Come già si è ricordato nella precedente edizione di questa Newsletter, il Codice della Proprietà Industriale ha anche **rafforzato la protezione di diritto penale dei segni distintivi registrati**, e in genere dei diritti di proprietà industriale costituiti mediante registrazione o brevettazione (che nel Codice vengono chiamati «*titoli di proprietà industriale*»).

L'art. 127, comma 1° del Codice stabilisce infatti che «*Salva l'applicazione degli articoli 473, 474 e 517 del codice penale, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale valido ai sensi delle norme del presente codice, è punito, a querela di parte, con la multa sino a 1.032,91 euro*». Questa disposizione è particolarmente importante in materia di marchi, perché dovrebbe operare in tutte le ipotesi di **contraffazione non confusoria** non riconducibili alle norme codicistiche citate. A questo riguardo ci si è anzi domandati se la formulazione della delega in virtù della quale il Codice è stato emanato (che consentiva al Governo di procedere al «*coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti*» a fini di «*coerenza giuridica, logica e sistematica*») non rendesse opportuno sottoporre queste fattispecie, e le altre riconducibili alla nuova norma, a **sanzioni più severe**, analoghe a quelle previste dagli artt. 473 e 474 c.p., o quanto meno a quelle di cui all'art. 517 c.p.. Anche questo tema, così come quello delle misure contro la pirateria, è stato sottoposto dal Prof. Galli all'attenzione della Commissione per la revisione del Codice.

Un ulteriore rafforzamento della protezione dei segni distintivi attraverso **strumenti diversi da quelli civili** è stato poi operato in occasione del varo del già ricordato «decreto sulla competitività» (d.l. 14 marzo 2005, n. 35).

Questo decreto ha introdotto una nuova norma in base alla quale «*Salvo che il fatto costituisca reato, costituisce illecito amministrativo, punito con sanzione pecuniaria sino a 10.000 euro, l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale*»; ed ha inoltre previsto che la medesima sanzione si applichi anche «*a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza*» (art. 1, comma 7 e 8 del d.l. n. 35/2005).

L'*incipit* della norma, che fa espressamente salvo il caso in cui il comportamento in essa descritto costituisca reato, nasce dal fatto che l'**acquisto di prodotti recanti segni contraffatti** può dare luogo anche al **reato di ricettazione** (art. 648 c.p.), o quanto meno a quello di **incauto**

acquisto (art. 712 c.p.). La Corte di Cassazione ha anzi precisato, anche di recente (cfr. Cass. pen., 17 marzo 2004, n. 12926), che l'art. 648 c.p. si applica anche all'ipotesi di commercio di prodotti recanti marchi contraffattori, ammettendo in tal caso il concorso tra i reati di contraffazione penale e di ricettazione. I Giudici italiani, tuttavia, sono sempre stati piuttosto riluttanti ad applicare queste disposizioni ai consumatori, mentre la nuova norma amministrativa ha trovato **larga applicazione** già nei primi mesi successivi alla sua entrata in vigore: ciò ha avuto larga risonanza anche sui mezzi di informazione, contribuendo così a sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema della contraffazione; un'ampia intervista al Prof. Cesare Galli su questo tema è stata pubblicata sul settimanale popolare "DiPiù".

Sempre il decreto sulla competitività è inoltre intervenuto a modificare l'art. 4, comma 49 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), che aveva espressamente ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 517 c.p. la «**importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza**», aggiungendo a questa ipotesi quella in cui le merci rechino «**false o fallaci indicazioni di origine**» (art. 1, comma 6 del d.l. n. 35/2005). Questa estensione è stata operata allo scopo di superare l'indirizzo restrittivo adottato dalla Corte di Cassazione, che ha interpretato tale norma come relativa alla sola ipotesi in cui i segni siano idonei ad indurre in errore il pubblico sulla provenienza imprenditoriale dei prodotti (così Cass. pen., 2 febbraio 2005, n. 3352).

In occasione della conversione in legge del medesimo decreto è stato infine approvato un ordine del giorno vincolante, che impone al Governo di **rafforzare ulteriormente la protezione doganale e quella penale dei marchi**, con tempestiva coincidenza rispetto alla recente proposta di Direttiva comunitaria presentata dal Consiglio U.E. e diretta appunto ad imporre agli Stati membri l'adozione di strumenti di diritto penale in questo campo. In effetti, anche sul piano della protezione doganale, negli ultimi anni l'efficienza delle Dogane italiane si è notevolmente accresciuta, tanto che la dott.ssa Cinzia Bricca, Direttore dell'Ufficio Antifrode dell'Agenzia delle Dogane è stata premiata da INDICAM in occasione della sua Assemblea annuale.

✓ **La Corte di Cassazione chiarisce il regime transitorio dei marchi che godono di rinomanza**

Un'importante pronuncia della Corte di Cassazione (Cass., 9 luglio 2005, n. 14473) ha finalmente chiarito, a più di dodici anni dall'attuazione della Direttiva n. 89/104/C.E.E., i limiti della protezione «allargata» dei marchi che godono di rinomanza, introdotta nel nostro Paese con la riforma della legge marchi operata con il d.lgs. n. 480/92, appunto per dare attuazione a tale Direttiva, in un caso che opponeva un marchio rinomato nel settore dei prodotti dietetici e alimentari per l'infanzia ad un marchio identico relativo a prodotti informatici, il cui uso in Italia era cominciato prima della riforma, anche se esso era stato registrato nel nostro Paese solo successivamente.

Il problema si poneva in quanto la norma transitoria che aveva regolato il passaggio dal vecchio al nuovo regime di protezione prevede che «*Il diritto di far uso esclusivo di un marchio concesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che goda di rinomanza non consente al titolare di opporsi all'ulteriore uso nel commercio di un segno identico o simile al marchio per prodotti o servizi non affini a quelli per cui esso è stato registrato*» (art. 88 del d.lgs. n. 480/92, ora trasfuso nell'art. 232 del Codice della Proprietà Industriale).

Per come è formulata, la norma in esame poteva quindi persino prestarsi a **interpretazioni fuorvianti**:

a) nel senso di **escludere senz'altro dalla tutela allargata i marchi rinomati anteriori alla riforma del 1992**, se si dovesse intendere per «uso ulteriore» ogni uso che abbia comunque luogo dopo l'entrata in vigore della novella, e non invece soltanto quello che rappresenti la prosecuzione di un utilizzo precedente, rispetto al quale sia appunto «ulteriore»; oppure

b) nel senso di fornire una **inammissibile interpretazione autentica, in senso restrittivo, della legge previgente**, che già ammetteva una protezione del marchio rinomato per prodotti non

strettamente affini, quando vi fosse comunque un pericolo di confusione sull'origine (queste interpretazioni vengono sono state prospettate da VANZETTI, *La nuova legge marchi*, Milano, 1993, pp. 202-203, che ipotizzava per questo la possibile **incostituzionalità** della norma).

Il problema interpretativo era **aggravato** dal fatto che in occasione della riformulazione dell'art. 1 legge marchi effettuata con l'attuazione del TRIPs Agreement (d.lgs. n. 198/96) non era stata dettata alcuna disposizione di diritto intertemporale. Ciò aveva indotto alcuni autori a sostenere che il nuovo intervento avrebbe comportato la **tacita abrogazione** della norma transitoria contenuta nel d.lgs. n. 480/92 e quindi la possibilità per i titolari dei marchi rinomati di opporre illimitatamente i loro diritti esclusivi, anche nei confronti dei soggetti che già facessero uso legittimamente di segni eguali o simili prima dell'allargamento della protezione (così in particolare SENA, *Il nuovo diritto dei marchi*³, Milano, 2001).

Entrambe queste tesi erano state tuttavia **contrastate** in dottrina da GALLI, il quale aveva sostenuto (ne *Il diritto transitorio dei marchi*, Milano, 1994, p. 69 e ss.) come in realtà una lettura e sistematica della norma consentisse di interpretarla nel senso che **la nuova disciplina della protezione allargata del marchio che gode di rinomanza doveva applicarsi anche a favore dei marchi registrati prima del 1992** «con i soli temperamenti necessari per assicurare il rispetto dei diritti acquisiti con l'uso da soggetti diversi su segni distintivi eguali o simili a quelli considerati, ma che, in base alla vecchia legge, potevano legittimamente convivere con essi, a causa della distanza tra i settori merceologici nei quali erano rispettivamente adottati».

In relazione all'intervento legislativo del 1996, sempre GALLI (in *Nuove leggi civ. comm.*, 1998, pp. 83-84) aveva poi messo in luce che «*questioni di diritto intertemporale po(tevano) porsi soltanto in relazione alle norme effettivamente innovative introdotte dal decreto, e non invece nei casi in cui il mutamento riguardi soltanto la collocazione di esse*», come per la disposizione sulla protezione dei marchi che godono di rinomanza, che era stata soltanto spostata dalla lettera (b) alla lettera (c) dell'art. 1, comma 1° legge marchi, ma il cui contenuto era rimasto **invariato** rispetto al testo introdotto nel 1992, cosicché **nessuna tacita abrogazione della norma transitoria del 1992 poteva configurarsi**.

La Corte di Cassazione si era posta una prima volta nel 1999 la questione, ma senza risolverla, perché in quel caso, con la sua sentenza n. 14315, aveva lasciato al giudice del merito il compito di verificare se in relazione al caso di specie la norma presentasse o meno profili di incostituzionalità.

Nel caso deciso da questa nuova sentenza la Corte è stata invece investita direttamente del problema e lo ha affrontato espressamente, risolvendolo nel senso che «*La disciplina transitoria ... conferma il vecchio regime di protezione dei marchi che godono di rinomanza, e non estende ad essi la nuova e più ampia tutela che prescinde dalla affinità e colpisce il trascinarsi ancorché il prodotto marcato sia non affine, quando il conflitto si ha con segni che preesistevano alla innovazione legislativa*» e che quindi «*Il nuovo e più forte regime di protezione che rinuncia al limite della affinità può essere invocato nei confronti di marchi che non risultino ulteriormente usati, ma che vengano usati invece solo a partire della entrata in vigore della nuova disciplina*», concludendo che, così rettammente interpretata, «*La norma, come la migliore e più diffusa dottrina ha da tempo chiarito, non incontra alcun ostacolo costituzionale*», cosicché «*la relativa questione è manifestamente infondata*». I Giudici di legittimità hanno anche **respinto la tesi dell'abrogazione tacita** di questa disciplina transitoria, osservando che il d.lgs. n. 198/96, di attuazione del TRIPs Agreement, non ha «*stoccato le antecedenti previsioni*» relative alla protezione dei marchi che godono di rinomanza, limitandosi a spostarle, e non ha quindi dato luogo in relazione ad esse ad alcun problema di diritto intertemporale.

La sentenza ha anche opportunamente risolto un altro problema, che si poneva nel caso di specie (in cui, come si diceva, il marchio contestato era già in uso prima della riforma del 1992, ma era stato registrato solo successivamente), e cioè quello delle norme applicabili per verificare la validità dei marchi che vengano registrati in epoca successiva all'inizio del loro preuso pubblico, affermando che «*la novità del marchio preusato deve essere accertata con riferimento al momento nel quale ha avuto inizio il preuso*» e che dunque «*anche a tale riguardo deve trovare applicazione nella vicenda la disciplina antecedente la riforma*».

Avendo così escluso, sulla base delle affermazioni di principio sopra riportate, che il conflitto che formava oggetto del caso di specie andasse risolto in base alla disciplina dei marchi anteriore all'attuazione della Direttiva n. 89/104/C.E.E., la Corte di Cassazione non ha avuto modo di affrontare l'ulteriore questione che le era stata sottoposta, relativa appunto all'**estensione della protezione del marchio di rinomanza** risultante da tale attuazione. La sentenza, tuttavia, ha fatto due significativi accenni a questa questione. In primo luogo, essa ha respinto la censura di difetto di motivazione mossa dalla ricorrente contro la sentenza di appello (App. Milano, 4 maggio 2001, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2002, che aveva comunque escluso che nel caso di specie vi potesse interferenza tra i due marchi in conflitto, anche in base alla nuova disciplina, in quanto l'uso del secondo non comportava, in concreto, «**un indebito vantaggio a favore del terzo utilizzatore, ovvero un pregiudizio in danno del titolare del marchio**»), rilevando che la Corte di merito aveva «*tratta(to) in modo perspicuo tanto la portata della innovazione degli artt. 1 e 17 della legge marchi, e quindi quella della norma transitoria, quanto della sua conformità alla Costituzione*». In secondo luogo, la Corte di Cassazione, come già si è ricordato, ha definito il contenuto della protezione allargata del marchio che gode di rinomanza, affermando che essa «*prescinde dalla affinità e **colpisce il trascinamento ancorché il prodotto marcato sia non affine***», così configurando il presupposto di questa protezione appunto in termini di «*trascinamento*», ossia di agganciamento parassitario del segno dell'imitatore al marchio anteriore imitato.

IL CASO

✓ ***La protezione “allargata” del marchio che gode di rinomanza non può essere invocata contro chi usava legittimamente un segno eguale o simile già prima dell’allargamento della tutela (Cass., 9 luglio 2005, n. 14473) – Il testo della sentenza***

La Corte di Cassazione ha finalmente chiarito che la protezione allargata dei marchi che godono di rinomanza introdotta in Italia con la riforma della legge marchi operata col d.lgs. n. 480/92 si applica anche a favore di tutti i marchi anteriori alla riforma e che il regime transitorio introdotto in occasione della riforma, e tuttora operante, ha il solo effetto di escludere che l'allargamento della protezione sia invocato per far cessare l'uso «ulteriore» di segni preesistenti all'entrata in vigore del d.lgs. n. 480/92 e allora legittimi perché utilizzati in settori merceologicamente lontani, che escludevano l'esistenza di un rischio di confusione per il pubblico.

La sentenza ha così accolto l'impostazione difensiva della parte resistente, difesa da un collegio di cui faceva parte anche il Prof. Cesare Galli, che ha discusso oralmente la causa davanti alla Corte di Cassazione e che già nel 1994 aveva sostenuto in un suo libro le tesi ora condivise dai Giudici di legittimità.

Un commento a questa sentenza (di cui ha parlato ampiamente anche la stampa specializzata: si veda in particolare l'ampio articolo uscito sul quotidiano economico “Italia Oggi”) è riportato nella precedente sezione di questa Newsletter.

Riproduciamo qui di seguito il testo della sentenza.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. Antonio Saggio, Presidente

Dott. Maria Gabriella Luccioli, Consigliere

Dott. Massimo Bonomo, Consigliere

Dott. Giuseppe Maria Berruti, Rel. Consigliere

Dott. Gianfranco Gilardi, Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Plasmon Dietetici Alimentari s.r.l., (...)-RICORRENTE

contro

Plasmon Plc, Plasmon Data System Ltd., Reflection System Ltd., elettivamente domiciliati presso l'avv. Luigi Biamonti, che li rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Adriano Vanzetti e Cesare Galli – CONTRORICORENTI

avverso la sentenza n. 1168/01 della Corte d'Appello di Milano, depositata il 04.05.01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26.04.2005 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria Berruti;

uditi per il ricorrente, gli avv.ti ... che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;

uditi per le controricorrenti, gli avv.ti Biamonti e Galli che hanno chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Plasmon Plc, la Plasmon Data System Ltd., Reflection System Ltd., società con sede in Gran Bretagna, convenivano davanti al Tribunale di Milano la Plasmon Dietetici Alimentari (Plada) s.r.l. chiedendo che fosse effettuato l'accertamento negativo della contraffazione che la convenuta affermava a proposito del proprio marchio "Plasmon" da essa utilizzato per contraddistinguere prodotti alimentari per l'infanzia. Precisavano di essere società costituenti gruppo operante nella produzione e commercializzazione di prodotti per l'informatica contraddistinti con il marchio denominativo Plasmon e che la Plada le aveva diffidate ad adoperare il predetto segno in quanto contraffattivo del proprio. Precisavano che le trattative dirette a risolvere la controversia non si erano concluse e che la lontananza dei settori merceologici interessati era tale da eludere ogni interferenza e qualunque pregiudizio per la Plada. Chiedevano anche il risarcimento dei danni da esse subiti per effetto della diffida.

Resisteva la Plada rilevando la natura di marchio celebre del suo segno e dunque rivendicandone la specifica protezione. Chiedeva che le domande fossero rigettate e che fosse concessa un'inibitoria in danno delle attrici quanto all'ulteriore uso del marchio Plasmon.

Il Tribunale accoglieva le domande delle attrici negando la contraffazione e condannava la Plada al risarcimento dei danni cagionati con la diffida da liquidarsi in separato giudizio.

Proponeva appello la Plada e la Corte di Milano lo respingeva. Il secondo giudice risolse talune questioni non rilevanti in questa sede in quanto non riproposte, riteneva anzitutto che a disciplinare la fattispecie dedotta in giudizio non poteva essere la normativa del marchio di rinomanza introdotta dalla novella alla legge marchi del 1992, ma invece doveva trovare applicazione la norma transitoria dell'art. 88 della legge stessa. Riteneva in proposito infondata la tesi dell'appellante secondo la quale il predetto regime transitorio era venuto meno a seguito del d. lgs. n. 198 del 1996 giacché le innovazioni introdotte da tale normativa si risolvono nell'aggiunta della lettera a) del

vigente art. 1 della legge marchi, e delle lettere f), g) ed h) all'art. 17 d), con semplice nuova sequenza delle lettere alfabetiche che distinguono le altre previsioni, tutte peraltro conservate, del testo originario. Pertanto, secondo la Corte milanese, poiché le disposizioni introdotte nel testo previgente attengono a fenomeni affatto diversi rispetto alla disciplina dei marchi di rinomanza, contenuta per l'appunto nelle disposizioni conservate, non si può individuare nell'intervento del 1996 una volontà abrogativa né esplicita né implicita. Dunque, alla stregua del conservato art. 88 della legge marchi, norma intertemporale tra il più antico regime e quello innovativo quanto ai marchi di rinomanza, si doveva ritenere il richiamo in essa contenuto al concetto di affinità come riferentesi alla nozione messa a punto nel vigore del regime abrogato. In conclusione si doveva nel caso di specie negare la contraffazione stante la grande distanza merceologica tra i prodotti egualmente contrassegnati.

Il giudice del merito quindi, dopo tale affermazione, negava che comunque in fatto si potesse nella specie individuare un rapporto di illecita interferenza tra i segni in questione anche ai sensi della nuova e più ampia tutela dei marchi celebri ovvero di rinomanza. Tale ulteriore motivazione della già negata contraffazione viene infine sostenuta con l'ulteriore accertamento della inesistenza dell'indebito vantaggio per il successivo utilizzatore del marchio di rinomanza, richiesto dalla legge nella struttura dell'illecito riformulato.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione con tre motivi la Plasmon Dietetici Alimentari s.r.l, oggi Heinz Italia s.r.l.. Resistono con controricorso Plasmon Plc, Plasmon Data System Ltd. e Reflection System Ltd.. Le parti hanno depositato memoria

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Debbono essere esaminati prima, ancorché disgiuntamente, i motivi secondo e terzo e giacché essi prospettano doglianze relative alla ritenuta applicabilità alla vicenda dell'art. 88 delle disp. transitorie di cui al d.lgs. n.480 del 1992, che, come si è detto in narrativa, ha costituito il fondamento della prima delle due motivazioni adottate dalla Corte milanese. Tali doglianze assumono valore preliminare rispetto a quelle che attengono alla successiva motivazione adottata dalla Corte di merito.

1.a. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 88 predetto quanto alla sua incostituzionalità ed alla avvenuta implicita abrogazione. Sostiene che la sentenza impugnata ha disapplicato la normativa propria del marchio di rinomanza in base ad un'errata lettura dell'art. 88, il quale, benché dettato per i marchi registrati anteriormente l'innovazione, non impedisce di rilevare che l'istituto del marchio celebre era stato riconosciuto dalla giurisprudenza, cosicché avere negato protezione alla situazione suddetta ha comportato comunque un'illegittimità. Sostiene pure che a differenza della disciplina della novella del 1992, quella del d.lgs. n. 198 del 1996 è entrata in vigore dalla emanazione del testo di legge senza norma transitoria. Poiché tale normativa non distingue tra marchi anteriori e marchi posteriori alla sua entrata in vigore si dovrebbe dedurre che l'art. 88 corrisponde ad un'inesatta trasposizione della disciplina della direttiva 89/194/CE ovvero ad un eccesso di delega con conseguente sua incostituzionalità.

1.b. Osserva il Collegio che anzitutto la sentenza impugnata si è occupata della questione trattando in modo perspicuo tanto la portata dell'innovazione degli artt. 1 e 17 della legge marchi, e quindi quella della norma transitoria, quanto della sua conformità alla Costituzione. L'adombrato, peraltro in modo alquanto generico, vizio di omessa motivazione pertanto deve essere escluso.

1.c. Quanto al merito della censura va osservato che l'art. 88 in questione stabilisce:

“Il diritto di far uso esclusivo di un marchio concesso prima della entrata in vigore del presente decreto o che goda di rinomanza non consente al titolare di opporsi all'ulteriore uso nel commercio di un segno identico o simile al marchio per prodotti o servizi non affini a quelli per cui è stato registrato”.

A parere del Collegio, così come ha ritenuto il giudice del merito, la disciplina transitoria, non a caso tale ed altrimenti inspiegabile, conferma il vecchio regime di protezione dei marchi che godono di rinomanza e non estende ad essi la nuova e più ampia tutela che prescinde dalle affinità e colpisce il trascinarsi ancorché il prodotto marcato sia non affine, quando il conflitto si ha con segni che preesistevano alla innovazione legislativa. Il nuovo e più forte regime di protezione che rinuncia al limite dell'affinità può essere invocato nei confronti di marchi che non risultino ulteriormente usati, ma che vengano usati invece solo a partire dalla entrata in vigore della nuova disciplina (in questo senso anche Cass. n. 14315 del 1999, menzionata opportunamente dal giudice del merito).

La norma, come la migliore e più diffusa dottrina ha da tempo chiarito, non incontra alcun ostacolo costituzionale (ancora Cass. ult. cit.). La relativa questione è dunque manifestamente infondata.

1.d. Parimenti infondata è la tesi dell'abrogazione dell'art. 88 suddetto a mezzo del d.lgs. del 1996. Le innovazioni introdotte da tale norma non hanno toccato le antecedenti previsioni contenute in quelle oggetto della ortopedia legislativa che si è detta in narrativa sintetizzando la sentenza impugnata, a parte la parzialmente diversa segnalazione alfabetica delle fattispecie. Non si può dunque, data la assoluta compatibilità tra vecchie e nuove previsioni, dedurre l'abrogazione implicita di parte della norma stessa, come ancora una volta perspicuamente, ha scritto la Corte milanese.

1.e. Il motivo è dunque complessivamente da respingere.

2. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 88 in questione nonché ancora la motivazione omessa sul relativo punto. Sostiene che, accogliendo l'interpretazione appena indicata della norma transitoria, si doveva tener conto che il marchio della Plasmon Data System è stato registrato dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 480 del 1992. Mancherebbe pertanto il requisito della anteriorità che legittimerebbe l'uso, non a caso ulteriore, conforme allo stato di fatto e di diritto antecedente.

2.a. Osserva il Collegio che la Corte di merito con affermazione non impugnata ha accertato che il marchio Plasmon delle società oggi resistenti era stato oggetto di preuso sin dal 1991 (fogli 11 e ss. della sentenza impugnata). Orbene è principio indiscusso, cui il Collegio aderisce, che la novità del marchio preusato deve essere accertata con riferimento al momento nel quale ha avuto inizio il preuso. E dunque anche a tale riguardo deve trovare applicazione nella vicenda la disciplina antecedente la riforma. La doglianza è infondata.

3. La trattazione del primo motivo, che riguarda la ritenuta esclusione della interferenza tra i segni di cui si tratta e la esclusione dell'indebito vantaggio da parte delle odierne resistenti, presupposti dell'illecito di cui si tratta ai sensi della nuova disciplina riguardante i marchi dotati di rinomanza, è assorbita dal rigetto dei due motivi appena trattati, stante l'alternatività della motivazione adottata sul punto dalla Corte milanese rispetto a quella che fonda sulla applicabilità alla fattispecie dell'art. 88 della novella del 1992.

4. Il ricorso deve essere rigettato. La ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 120,00 nonché agli onorari di difensore che liquida in Euro 16.000,00, nonché alle spese generali ed accessorie come per legge.

In Roma il 26 aprile 2005.

L'ARTICOLO

✓ *La protezione delle invenzioni biotecnologiche e degli Organismi Geneticamente Modificati in Italia – La versione aggiornata di un articolo del Prof. Cesare Galli pubblicato sulla Rivista di Diritto Industriale*

Alla fine del 2002 la *Rivista di Diritto Industriale*, il più antico periodico giuridico italiano del settore, ha pubblicato un ampio saggio del Prof. Cesare Galli in materia di invenzioni biotecnologiche e O.G.M., scritto con particolare attenzione ai problemi della pratica e alla casistica giurisprudenziale italiana, di cui lo stesso Prof. Galli è stato protagonista, essendo stato coinvolto in tutte le prime cause italiane in materia, ed avendo anzi ottenuto nel 2001, in qualità di co-difensore del titolare del brevetto, la prima sentenza italiana di merito che riconosceva la validità e la contraffazione di un brevetto biotecnologico. Successivamente l'articolo in questione è stato ripubblicato, in versioni rivedute e aggiornate, prima nel volume collettivo *Le nuove frontiere del diritto dei brevetti*, curato dallo stesso Prof. Galli (Torino, Giappichelli, 2003), e poi, all'inizio di quest'anno, negli *Occasional Papers* dell'Istituto Bruno Leoni.

Riportiamo qui di seguito una versione ulteriormente aggiornata dell'articolo del Prof. Galli.

CESARE GALLI

LA PROTEZIONE DELLE INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE E DEGLI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI IN ITALIA

SOMMARIO: 1. Premessa: il rapporto tra la legislazione italiana, la Direttiva n. 98/44/CE e la Convenzione sul brevetto europeo. – 2. L'esperienza giudiziaria italiana in materia di invenzioni biotecnologiche. – 3. Il rapporto tra invenzione e scoperta: "concreta indicazione" dell'applicazione industriale delle sequenze genetiche e ambito di protezione dei relativi brevetti. – 4. Sufficiente descrizione e limiti dell'esclusiva nei brevetti relativi a materiale biologico. La nozione di dipendenza. – 5. L'attività inventiva nelle invenzioni biotecnologiche. – 6. La brevettazione dei microrganismi e degli organismi geneticamente modificati (OGM) e i rapporti con la protezione delle nuove varietà vegetali. – 7. Il limite dell'ordine pubblico nella brevettazione degli OGM secondo la Direttiva n. 98/44/CE. Il rilievo dei considerando 26, 27 e 56 della Direttiva. – 8. La brevettazione degli elementi isolati del corpo umano.

1. Benché la giurisprudenza italiana abbia avuto modo di occuparsi della validità e della contraffazione di brevetti riguardanti invenzioni biotecnologiche sin dall'inizio degli anni '90, manca ancora nella nostra legislazione una specifica disciplina delle invenzioni biotecnologiche.

L'Italia è infatti uno dei pochissimi Paesi che non hanno ancora dato attuazione alla Direttiva n. 98/44/CE del 6 luglio 1998 dedicata appunto alla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche¹, tanto che alcuni Paesi, tra cui l'Italia, a tutt'oggi non vi hanno dato attuazione. Un disegno di legge di delega al Governo per l'attuazione della Direttiva, approvato una prima volta dalla Camera dei Deputati il 26 settembre 2002 e poi modificato dal Senato, ben difficilmente potrà terminare l'iter necessario per l'approvazione definitiva nel corso di questa legislatura, che scadrà nell'aprile 2006. Anche il Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio Europeo dei Brevetti ha ritenuto di introdurre alcune modifiche al Regolamento relativo alla Convenzione sul Brevetto Europeo².

¹ Il Governo italiano aveva anzi appoggiato, insieme a quello della Norvegia, l'iniziativa giudiziaria per l'annullamento della Direttiva intrapresa, a norma dell'art. 173 del Trattato C.E., dal Regno dei Paesi Bassi (procedimento C-377/98). L'istanza di annullamento è stata peraltro respinta dalla Corte di Giustizia con sentenza del 9 ottobre 2001. In argomento si veda anche MOORE, *Challenge to the Biotechnology Directive*, in *EIPR*, 2002, 149 e ss.. Sui diversi passaggi che hanno portato all'adozione della Direttiva si possono utilmente consultare gli articoli di NOTT, *The Proposed EC Directive on Biotechnological Inventions*, in *EIPR*, 1994, 191 e ss.; *The Biotech Directive: Does Europe Need a New Draft*, *ivi*, 1995, 563 e ss.; e "You Dit It!". *The European Biotechnology Directive At Last*, *ivi*, 1998, 347 e ss..

² Sul punto si veda FAELLI, *La tutela delle invenzioni biotecnologiche in Europa: prime valutazioni d'insieme*, in *Riv. dir. ind.*, 2001, I, 124 e ss., alle pp. 124-125.

I casi che si sono sinora presentati all'esame dei nostri giudici sono stati quindi decisi facendo applicazione delle norme generali previste dalla legge invenzioni, e peraltro comuni alla maggior parte dei Paesi europei, essendo frutto dell'adattamento del testo originario del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 operato col d.p.r. n. 338/79, per armonizzare la legislazione italiana sulle invenzioni industriali con la Convenzione sul Brevetto Europeo, e ora trasfuso negli artt. 45-81 del Codice della Proprietà Industriale. La disciplina della Convenzione (e così anche la nostra legge interna) non contiene una formula aperta corrispondente a quella prevista dalla corrispondente legislazione degli Stati Uniti d'America³, Paese che non a caso ha avuto un ruolo di battistrada nel riconoscimento delle "nuove invenzioni", dalle applicazioni biotecnologiche alle invenzioni di *software* e ai metodi commerciali. Nell'interpretazione che della Convenzione è stata data dalle Commissioni dei Ricorsi (*Boards of Appeal*) dell'Ufficio Europeo dei Brevetti è tuttavia emerso un orientamento largamente favorevole alla brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche, al quale i giudici nazionali dei Paesi aderenti (ed anche quelli italiani) si sono sostanzialmente conformati e che ha costituito un punto di riferimento anche per il legislatore comunitario.

Nonostante le polemiche che essa ha suscitato, la portata innovativa della Direttiva non va dunque sopravvalutata, così come non va sopravvalutata la sua mancata attuazione da parte dell'Italia. In effetti, buona parte dei problemi che la Direttiva ha affrontato avevano già formato oggetto delle pronunce italiane ricordate all'inizio, cosicché essa sembra comportare un'integrazione, più che un superamento, dei principi ricavabili dalla legislazione generale in materia di brevetti ed enunciati dalla nostra giurisprudenza.

2. Se passiamo dunque rapidamente in rassegna le invenzioni che hanno formato oggetto delle prime cause in materia svoltesi nel nostro Paese, ci accorgiamo che esse hanno riguardato essenzialmente l'utilizzazione del DNA – o meglio: di sue specifiche porzioni chiamate "geni", e formate da unità di base dette nucleotidi – per la produzione di sostanze biologiche attive, attraverso l'inserimento in microrganismi selezionati a tale scopo (come ad esempio lieviti e batteri).

La prima causa italiana relativa a invenzioni biotecnologiche ha appunto riguardato alcuni brevetti concernenti la produzione in via ricombinante della eritropoietina, una proteina che assume notevole importanza nella cura di affezioni quali la emofilia, ma che è assai scarsa in natura⁴; mentre la seconda – l'unica che sia sinora pervenuta ad una decisione di merito – ha avuto ad oggetto l'individuazione della sequenza genetica del virus dell'epatite C (o meglio, della maggior parte di esso) e l'utilizzazione di questa scoperta allo scopo di realizzare *kits* immunodiagnostici per identificare la presenza della malattia nel sangue⁵.

³ U.S. Code, 35 U.S.C. § 101: "Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefore, subject to the conditions and requirements of this title". Per una comparazione tra legislazione americana e legislazione europea, con specifico riferimento agli organismi geneticamente modificati, si veda SHILLITO-SMITH-MORGAN, *Patenting Genetically Engineered Plants*, in *EIPR*, 2002, 333 e ss..

⁴ Si trattava in particolare dei brevetti europei nn. 148.605, 205.564, 209.539 e 411.678. Prima di essere definita transattivamente, la controversia ha dato luogo ad una serie di pronunce di carattere cautelare, le più importanti delle quali sono quelle di Trib. Milano 22 novembre 1993, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1993, 768 e ss.; e di App. Milano, 5 maggio 1995, *ivi*, 1995, 970 e ss.. Si vedano anche i provvedimenti di Trib. Milano, ord. 28 gennaio 1999, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, 909 e ss. e di Trib. Milano, ord. 19 maggio 1999, *ibidem*, 1145 e ss..

⁵ Brevetto europeo n. 318.216. La causa è stata decisa in primo grado dalla sentenza di Trib. Milano, 11 novembre 1999, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, 1361 e ss. (che ha riconosciuto il brevetto valido – tranne che per alcune minori rivendicazioni – e contraffatto), preceduta dalle ordinanze cautelari di Trib. Milano, ord. 10 febbraio 1997, *ivi*, 1997, 615 e ss.; e di Trib. Milano, ord. 22 marzo 1997, *ibidem*, 646 e ss.. Successivamente al deposito della sentenza, il titolare del brevetto ha ridimensionato il contenuto di esso, rinunciando ad una parte delle rivendicazioni; a seguito di ciò nel giudizio di appello è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla questione della contraffazione e su quella della nullità delle rivendicazioni abbandonate: App. Milano, 28 maggio 2002, n. 1357 (di prossima pubblicazione in *Giur. ann. dir. ind.*, 2002), che non si è pronunciata neppure sulla validità delle rivendicazioni residue, poiché l'appellante ha a sua volta rinunciato alla propria domanda di nullità relativa ad esse.

In entrambi i casi l'invenzione è consistita essenzialmente nell'identificazione dell'informazione genetica (cioè della sequenza di DNA) relativa alla produzione della proteina, e poi nel suo inserimento in un microrganismo, che era così messo in grado di produrre la proteina in questione nel quantitativo desiderato; naturalmente, nel caso di proteine virali, lo scopo non è certo quello di moltiplicare il virus, ma, tutto all'opposto, è quello di produrre proteine che siano immunologicamente attive (cioè che siano in grado di stimolare la reazione immunitaria dell'organismo, inducendo la produzione degli specifici anticorpi che contrastano la malattia), ma che, in pari tempo, siano incapaci di trasmettere l'infezione: queste proteine possono quindi essere usate senza rischio per verificare la presenza della malattia nei campioni di sangue dei soggetti potenzialmente infetti.

Sempre alla realizzazione di *kits* immunodiagnostici sono relativi altri tre brevetti, oggetto di altrettante cause: il primo rivendica un metodo per verificare la presenza nel sangue dell'acido nucleico di agenti infettivi basato su di una tecnologia nota come PCR (*polymerase chain reaction*, ovvero reazione a catena con polimerasi)⁶; il secondo concerne l'identificazione dei siti maggiormente antigenici del virus dell'epatite C, ossia l'identificazione delle parti delle proteine virali più efficaci nello stimolare la reazione immunitaria, il cui uso consente di pervenire ad una diagnosi più sicura e precoce della malattia⁷; ed il terzo riguarda la scoperta del codice genetico dell'HIV, il virus responsabile dell'AIDS, applicata al fine di consentire, anche qui, la produzione in via ricombinante di proteine virali idonee ad essere utilizzate in *kits* immunodiagnostici⁸.

Può infine valere la pena di menzionare due ulteriori cause (l'una definita in via transattiva prima di pervenire a una pronuncia di merito⁹, l'altra ancora in corso¹⁰), riguardanti invece brevetti relativi a vaccini cosiddetti acellulari: a differenza di quelli tradizionali, costituiti da forme naturali non virulente dello stesso agente patogeno contro il quale si vuole immunizzare il paziente, questi vaccini sono costituiti da proteine artificiali, ottenute appunto attraverso tecniche ricombinanti, che contengono le sole componenti immunizzanti dell'agente patogeno, e non anche quelle infettive, così da escludere i rischi che normalmente la vaccinazione può comportare.

3. Già da questa veloce (e necessariamente semplificatoria) panoramica, si può comprendere come le invenzioni biotecnologiche comprendano in realtà una galassia di oggetti tra loro estremamente eterogenei, che non si prestano ad arbitrarie generalizzazioni, né tanto meno a demonizzazioni indiscriminate.

Prendendo le mosse dalla casistica che si è sopra richiamata, appare evidente come uno dei punti cardine della ricerca biotecnologica sia rappresentato dall'individuazione della sequenza di nucleotidi che costituisce un determinato gene, e che, come abbiamo visto contiene l'informazione genetica necessaria per la produzione di una corrispondente proteina: e cioè dalla *scoperta* di una realtà già esistente in natura, ma sconosciuta. E' però tradizionale nel campo brevettuale la contrapposizione tra scoperta e invenzione – intesa come una *creazione* intellettuale, consistente nella soluzione nuova

⁶ Brevetto europeo n. 505.012; la causa ha dato luogo a una sentenza parziale del Tribunale di Milano (pubblicata in *Giur. ann. dir. ind.*, 2002; la traduzione inglese di essa si legge in *Italian Intellectual Property*, 2002, 97 e ss.), che ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria del nostro Paese sulle domande di accertamento negativo della contraffazione riguardanti attività compiute in Paesi diversi dall'Italia in ipotetica violazione di frazioni diverse da quella italiana del brevetto europeo in causa.

⁷ Brevetto europeo n. 450.931; la causa è stata decisa in primo grado dal Tribunale di Milano con una sentenza ancora inedita, che ha escluso la sussistenza della contraffazione.

⁸ Brevetto europeo n. 181.150; la causa si è svolta avanti il Tribunale di Milano ed è stata risolta transattivamente, dopo che lo stesso Tribunale, con sentenza parziale del 23 maggio 2002, n. 6470 (pubblicata in *Giur. ann. dir. ind.*, 2002), aveva dichiarato anche qui il proprio difetto di giurisdizione sulle domande di accertamento negativo della contraffazione riguardanti attività compiute in Paesi diversi dall'Italia.

⁹ Brevetti europei nn. 120.551 e 460.716; nella causa sono state rese due pronunce in sede cautelare: Trib. Milano, ord. 27 gennaio 1998, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, 294 e ss.; e Trib. Milano, ord. 19 marzo 1998, *ibidem*, 377 e ss., che peraltro non sono entrate nel merito dei problemi brevettuali sollevati.

¹⁰ Brevetto europeo n. 471.726; la causa è in corso tra la Medeva B.V. e la Chiron Corporation e pende avanti il Trib. di Milano, G.I. dott.ssa Gandolfi, R.G. n. 10266/98.

ed originale di un problema tecnico –, che riserva la brevettabilità solo a quest'ultima¹¹. Se portata alle sue estreme conseguenze, questa contrapposizione comporterebbe quindi la non brevettabilità di quelli che sono forse i maggiori risultati della ricerca biotecnologica e richiedono i maggiori sforzi (anche economici) per essere conseguiti.

La giurisprudenza italiana, ed in particolare la sentenza di Trib. Milano, 11 novembre 1999 (così come le due ordinanze cautelari rese nella medesima causa che la avevano preceduta), ha tuttavia ritenuto che il dettato legislativo non autorizzi questa interpretazione, dal momento che l'art. 45 Codice della Proprietà Industriale (così come la norma, del tutto corrispondente, dell'art. 52 della Convenzione sul Brevetto Europeo) esclude dalla brevettabilità soltanto le scoperte “in sé considerate”, il che significa *a contrario* che anche le scoperte sono brevettabili quando non siano soltanto teoriche, ma siano suscettibili di un'applicazione tecnica: in questo caso, naturalmente, l'oggetto della protezione brevettuale è limitato all'applicazione rivendicata, dovendo la scoperta *in sé* rimanere a disposizione del pubblico. Applicato alle invenzioni biotecnologiche, questo principio, che era già stato enunciato da una sentenza della Corte di Cassazione in relazione ad un problema di invenzioni meccaniche¹², comporta la possibilità di brevettare anche la sequenza di nucleotidi di un determinato gene, *in funzione* dell'applicazione tecnica di essa (nel caso di specie, trattandosi di una proteina virale, questa applicazione consisteva nella preparazione di frammenti immunologicamente attivi del virus da impiegare in *kits* diagnostici), il che naturalmente significa che questa sequenza può essere invece liberamente impiegata da altri per utilizzazioni diverse e non equivalenti: sempre per attenersi al caso di specie, la sentenza ha escluso dall'ambito di protezione del brevetto l'utilizzazione della sequenza tutelata per la realizzazione di vaccini. Importantissimo corollario di questo principio è poi naturalmente quello che i requisiti di validità dell'invenzione, e segnatamente quello dell'attività inventiva, vanno valutati in relazione alla scoperta e non all'applicazione di essa, che può essere di per sé alla portata di un tecnico del ramo.

Sul rapporto tra invenzione e scoperta la Direttiva, almeno a prima vista, sembra spingersi ancora più in là, dal momento che il suo art. 3 dispone senz'altro che “*Un materiale biologico che viene isolato dal suo ambiente naturale o viene prodotto tramite un procedimento tecnico può essere oggetto di invenzione, anche se preesisteva allo stato naturale*”. Questa disposizione sembrerebbe indicare che il DNA isolato può essere tutelato anche *in sé considerato*, come un normale brevetto di prodotto; in senso limitativo pare tuttavia incidere il successivo art. 5, il quale prevede espressamente che “*L'applicazione industriale di una sequenza o di una sequenza parziale di un gene dev'essere concretamente indicata nella richiesta di brevetto*”, e va letto in relazione ai “considerando” 23 e 24 della Direttiva, il primo dei quali dispone che “*una semplice sequenza di DNA, senza indicazione di una funzione, non contiene alcun insegnamento tecnico ... (e) non può costituire pertanto un'invenzione brevettabile*”, mentre il secondo precisa che “*affinché sia rispettato il criterio dell'applicazione industriale, occorre precisare, in caso di sequenza parziale di un gene utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, quale sia la proteina o proteina parziale prodotta o quale funzione assolve*”.

Queste disposizioni risolvono in senso positivo, conformemente alla prassi seguita dall'Ufficio Europeo dei Brevetti, un altro problema che era stato molto dibattuto, vale a dire quello della brevettabilità delle sequenze parziali di DNA: il problema si era posto in particolare per gli *Expressed Sequence Tags* – ESTs – e per i *Single Nucleotide Polymorphisms* – SNPs –, la cui funzione non consiste necessariamente nel codificare la produzione di una proteina o di una parte di proteina, ma, rispettivamente, nel facilitare l'individuazione di sequenze di geni ancora ignote e nella possibilità di venire introdotti in altre sequenze geniche, modificandone le proprietà¹³; anche queste funzioni

¹¹ In argomento si vedano per tutti SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali*³, Milano, 1990, p. 95 e ss. e più di recente GUGLIELMETTI, *La brevettabilità delle scoperte-invenzioni*, in *Riv. dir. ind.*, 1999, I, 97 e ss..

¹² Cass., 29 dicembre 1988, n. 7083, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1988, resa in realtà sulla base del vecchio art. 12 legge invenzioni, ma che precisa espressamente in motivazione – alle pp. 159-160 – che la propria affermazione vale anche in relazione al nuovo testo di tale norma introdotto dal d.p.r. 22 giugno 1979, n. 338 e corrispondente all'art. 52 della Convenzione sul Brevetto Europeo.

¹³ In argomento cfr. FAELLI, *La tutela delle invenzioni biotecnologiche in Europa: prime valutazioni d'insieme*, cit., 128-130 e 133-137; e più ampiamente THE BRITISH GROUP OF AIPPI, *Report Q 150: Patentability Requirements and Scope of Protection of Expressed Sequence Tags (ESTs), Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) and Entire Genomes*, in

sembrano configurarsi come applicazioni industriali e consentono quindi la brevettazione di queste sequenze parziali. Le norme in questione lasciano tuttavia aperta la questione di stabilire se i brevetti aventi ad oggetto le sequenze di DNA coprono tutti gli usi possibili di esse, o soltanto le specifiche funzioni identificate nella domanda di brevetto (e quelle ad esse equivalenti): come abbiamo visto, infatti, la limitazione in quest'ultimo senso cui la nostra giurisprudenza era pervenuta si basava sulla regola generale prevista dalla Convenzione sul Brevetto Europeo (e dalla nostra legge interna) sul rapporto tra invenzione e scoperta, regola che, per queste specifiche invenzioni, è ora sostituita dalla disciplina speciale prevista dagli articoli appena richiamati della Direttiva.

Il punto non viene affrontato neppure nelle altre disposizioni della Direttiva che riguardano specificamente l'ambito di tutela dei brevetti biotecnologici: e si inquadra nel più ampio dibattito sulla protezione da riservare al brevetto di prodotto¹⁴. A favore di una protezione "limitata" sembra peraltro deporre la circostanza che la regola prevista dall'art. 5 della Direttiva non si presenta tanto come una eccezione alla disposizione generale che vieta la protezione delle scoperte "in sé considerate", quanto piuttosto come una applicazione di essa alla specifica materia delle invenzioni biotecnologiche, come testimoniano appunto le previsioni che impongono l'indicazione di una applicazione industriale del DNA isolato o modificato che ne forma oggetto. Una diversa interpretazione sembrerebbe d'altra parte imporre un peso eccessivo alla ricerca derivata, limitando considerevolmente la possibilità di proteggere e sfruttare autonomamente i risultati di essa, in contrasto con la *ratio* generale del sistema brevettuale che, come si ricordava all'inizio, è quella di stimolare il progresso tecnico. Non senza dire che la soluzione proposta appare più equilibrata anche da un punto di vista di politica legislativa¹⁵, perché renderebbe evidente che non si tratta qui di "brevettare la vita", come si è talvolta enfaticamente sostenuto da parte degli oppositori della tutela brevettuale dei risultati delle ricerche biotecnologiche, ma soltanto di tutelare specifiche applicazioni

EIPR, 2000, 39 e ss.; nonché, con specifico riferimento agli ESTs, OSER, *Patenting (Partial) Gene Sequences Taking Particular Account of the EST Issue*, in IIC, 1999, 1 e ss.; e riguardo agli SNPs, NORDSTRÖM, RONAGHI, FORSBERG, DE FAIRE, MORGENSTERN, NYRÉN, *Direct analysis of single-nucleotide polymorphism on double-stranded DNA by pyrosequencing*, in *Biotechnol. Appl. Biochem.*, 2000, 107 e ss. (doce gli SNPs vengono definiti come "a substitution, insertion or deletion at a single base position on a DNA strand").

¹⁴ In generale sull'ambito di protezione da riservare alle invenzioni di prodotto si vedano, su posizioni opposte DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello*², in *Comm. cod. civ.*, diretto da Schlesinger, Milano, 1988, pp. 123-126, e ID., *Le invenzioni e i modelli*², Milano, 1993, p. 123 e ss. (secondo il quale il brevetto di prodotto è sempre limitato agli usi descritti nella domanda); e SENA, *I brevetti per invenzione e per modello*³, cit., p. 393 e ss. (a favore di una protezione piena del brevetto di prodotto). Con specifico riguardo alle invenzioni biotecnologiche, nel senso della limitazione della protezione alle applicazioni industriali indicate nella domanda si veda ancora DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello*², cit., pp. 130-131 e ID., *La brevettabilità delle biotecnologie. Novità, attività inventiva, industrialità*, in *Riv. dir. ind.*, 1999, I, 177 e ss., alle pp. 188 e ss.; mentre a favore di una protezione piena è sempre SENA, *Directive on Biotechnological Inventions: Patentability of Discoveries*, in IIC, 1999, 731 e ss., spec. p. 736. Ritiene invece che il problema risulti "fuorviante", perché il DNA ed i suoi frammenti hanno per definizione un'unica funzione, mentre la funzione della proteina codificata non potrebbe assumere diretto rilievo, essendo tale proteina estranea all'ambito di protezione dei brevetti biotecnologici, si veda FAELLI, *La tutela delle invenzioni biotecnologiche in Europa: prime valutazioni d'insieme*, cit., 137-140; questo rilievo è tuttavia contrastato, da un punto di vista tecnico, da MARKL, *Who Owns the Humane Genome? What Can Ownership Mean with Respect to Genes*, in IIC, 2002, 1 e ss., il quale osserva come "each single gene ... may be involved in the production of a ten- or twentyfold number of functional proteins, and many such proteins may be enmeshed in a number of different functions of an organism" e conclude che "Assigning broadly defined patent rights to a specific gene plus its protein, for which only one function has been described, in such a way that all additional functions described in the future are also covered ... could be ruinous to an economic landscape of biotech startups". Sempre nella dottrina straniera, a favore di una protezione delle invenzioni biotecnologiche limitata a "the use of DNA to diagnose, prevent or treat a specific disease (use claims) and ... the resulting end product" si vedano ad esempio anche JACOBS-VAN OVERWALLE, *Gene Patents: A Different Approach*, in EIPR, 2001, 505-506.

¹⁵ Sottolineano espressamente questo aspetto JACOBS-VAN OVERWALLE, *op. loc. cit.*

tecniche di queste ricerche¹⁶; in questa prospettiva, cioè, la necessità dell'indicazione di una applicazione industriale della sequenza di DNA identificata non assumerebbe rilievo soltanto ai fini della sussistenza del requisito della industrialità e della sufficiente descrizione del brevetto, ma verrebbe a condizionare la stessa esistenza di un'invenzione brevettabile.

Per questa via sembra d'altra parte possibile giungere ad una soluzione equilibrata anche per un'altra questione che rimane aperta, e cioè quella di stabilire che cosa esattamente debba intendersi per "concreta indicazione" nella domanda di brevetto dell'applicazione industriale della sequenza genetica rivendicata. E' chiaro che richiedere sotto questo profilo una indicazione troppo specifica, che descriva già con precisione l'applicazione finale della scoperta biotecnologica, significa ritardare il momento della brevettazione, rendendo difficoltoso per l'inventore il mantenimento del segreto, e in pari tempo rinviando nel tempo il momento in cui questa scoperta viene resa accessibile al pubblico, e quindi arricchisce le conoscenze dell'intera comunità tecnica e scientifica¹⁷; per converso, concedere una protezione estesa a qualunque utilizzazione di una scoperta sulla base di una domanda di brevetto, che si limiti a descrivere genericamente una utilizzazione soltanto ipotetica di essa, equivale ad attribuire all'inventore un'esclusiva sproporzionata al suo effettivo contributo tecnico. Negli Stati Uniti in relazione al requisito, in qualche misura corrispondente, della "utility", recentemente il *Patent and Trademark Office* statunitense ha precisato nelle *Guidelines for Examination of Applications for Compliance with the Utility Requirement* che la domanda deve indicare un'applicazione che sia "specific, substantial and credible"¹⁸ ed un criterio analogo è stato seguito anche dalla decisione della Divisione di Opposizione dell'U.E.B. nel caso *Icos*¹⁹ nel caso il che sembrerebbe indicare che l'inventore possa accedere al brevetto anche limitandosi ad indicare un'applicazione probabile, benché non certa. Questa conclusione, tuttavia, appare accettabile solo se anche l'ambito di protezione è correlativamente limitato all'applicazione indicata ed a quelle equivalenti.

4. Se, come si è detto, in molte invenzioni biotecnologiche importanza fondamentale riveste l'individuazione della sequenza di nucleotidi che codifica per una determinata proteina che si vuole riprodurre, appare evidente che diventa cruciale stabilire da un lato quando l'invenzione può dirsi sufficientemente descritta, e dall'altro lato definire l'ambito di protezione del relativo brevetto, cioè l'ambito al quale si estende l'esclusiva attribuita al titolare di esso. Il problema si pone in particolare in relazione al fatto che spesso dalla prima sequenza di DNA individuata è possibile pervenire in modo relativamente agevole ad altre sequenze che codificano la produzione di varianti della stessa proteina, cioè in sostanza di individui della stessa specie²⁰.

La giurisprudenza italiana ha perciò accolto al riguardo il criterio dell'*omologia*, ovvero dell'identità parziale, considerando sufficientemente descritte e comprese nell'ambito di protezione di un brevetto relativo all'individuazione del codice genetico di determinate proteine (nel caso di specie virali) non soltanto le proteine la cui sequenza di amminoacidi è esattamente quella specificata nel

¹⁶ Espressamente in tal senso si veda MARKL, *Who Owns the Humane Genome? What Can Ownership Mean with Respect to Genes*, cit., 4, dove scrive icasticamente che "No patent on life' is a nonsensical phrase since it is not life that can be or should be patented, but only practically useful and creatively applied knowledge or material derived from living matter".

¹⁷ Richiama l'attenzione su questo aspetto GUGLIELMETTI, *La brevettazione delle scoperte-invenzioni*, cit., 140-141.

¹⁸ In argomento, anche per una comparazione tra diritto americano ed europeo, si veda WEE LOON, *Patenting of Genes – A Closer Look at the Concepts of Utility and Industrial Application*, in *IIC*, 2002, 393 e ss., spec. alle pp. 393-396 e 411-413. Nel senso che anche nel sistema comunitario si debba richiedere una indicazione dell'applicazione industriale "in termini credibili (alla luce dello stato della tecnica)" si esprime FAELLI, *La tutela delle invenzioni biotecnologiche in Europa: prime valutazioni d'insieme*, cit., 135, il quale si riferisce anche alla prassi seguita dall'U.E.B., nella quale "per la brevettazione di un gene, pare necessario che l'utilità 'finale' dell'invenzione (che corrisponde alla funzione della proteina codificata) sia indicata nella domanda di brevetto solo in termini credibili (alla luce dello stato della tecnica), quasi in forma di previsione".

¹⁹ Divisione di Opposizione dell'U.E.B. del 20 giugno 2001, *Icos Corp. v. Smith Kline Beecham e Duphar International Research*.

²⁰ Nella dottrina italiana in argomento si veda LEONINI, *Tecniche di DNA ricombinante e tutela brevettale*, in AA.VV., *I nuovi brevetti* a cura di VANZETTI, Milano, 1995, p. 43 e ss., a p. 51.

brevetto (e che sono quindi codificate dalla sequenza di DNA egualmente indicata nel brevetto), ma anche proteine che hanno in comune con le prime solo una parte della sequenza di amminoacidi di cui sono composte (e che sono quindi codificate da sequenze di DNA solo in parte corrispondenti a quella individuata nel brevetto)²¹. A questo stesso scopo si può tenere conto anche della *similitudine*, che considera, oltre che gli amminoacidi identici nelle due proteine, anche quelli che, pur non essendo identici, sono intercambiabili perché simili o equivalenti tra loro. La pronuncia che più direttamente ha affrontato questo problema²² ha altresì precisato che il rapporto percentuale della parte comune rispetto al totale della sequenza di riferimento (ossia la percentuale di omologia) necessario perché non si fuoriesca dall'ambito di protezione del brevetto va determinato caso per caso, in relazione alle conoscenze specifiche del settore, e cioè in sostanza alla sua idoneità a delimitare il campo effettivamente "arato" dall'inventore. Nel caso di specie questa percentuale è stata individuata nel 40%, al quale corrispondeva una similitudine del 60-70%. Gli stessi criteri sono stati poi seguiti per determinare la sussistenza della contraffazione, che è stata riconosciuta in presenza dell'uso in un *kit* immunodiagnostico di due frammenti immunologicamente attivi del virus riconducibili alla sequenza oggetto del brevetto, ancorché ad essa non esattamente corrispondenti.

Anche in questo caso, quindi, la Direttiva n. 98/44/C.E., più che un superamento degli indirizzi emersi al riguardo nella nostra giurisprudenza, sembra comportare un approfondimento di essi. La Direttiva, infatti, agli artt. 8 e 9, prevede che la protezione dell'invenzione biotecnologica relativa ad un materiale biologico dotato di certe proprietà "*si estende a tutti i materiali biologici da esso derivati mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotati delle stesse proprietà*"; e che la protezione di un prodotto brevettato contenente o consistente in un'informazione genetica "*si estende a qualsiasi materiale nel quale il prodotto è incorporato e nel quale l'informazione genetica è contenuta e svolge la sua funzione*". Al riguardo nella dottrina italiana si è sostenuto che "*Sulla base di queste norme, il brevetto per una sequenza di DNA estende la propria tutela sia all'organismo nel quale la sequenza di DNA viene inserita, sia agli organismi da questo discendenti che contengono tale sequenza*"²³.

La sentenza che abbiamo richiamato sopra si è invece posta un problema ulteriore, e cioè quello di stabilire se nell'ambito di tutela di un brevetto relativo all'identificazione di una parte della sequenza del DNA di un virus ed ai polipeptidi virali da essa codificati potessero rientrare anche ulteriori polipeptidi corrispondenti a parti del virus diverse da quella di cui l'inventore aveva scoperto il codice genetico: a questo problema è stata data risposta negativa in quanto le relative sequenze non erano descritte nel brevetto stesso. La Direttiva non sembra prendere direttamente in considerazione questo problema, anche perché si occupa soltanto della protezione delle sequenze di DNA, e non di quella delle proteine corrispondenti; va tuttavia rilevato che al riguardo sembra poter venire in considerazione la nozione di dipendenza, ricavabile dall'art. 5 della legge invenzioni, secondo il quale il brevetto la cui attuazione implichi quella di brevetti anteriori non può essere attuato senza il consenso dei titolari di questi ultimi, col cui ambito di protezione viene ad interferire. Ci si potrebbe cioè domandare se il ruolo di "apripista" svolto dalla prima sequenza individuata non comporti appunto questa situazione di dipendenza rispetto all'individuazione delle ulteriori sequenze, ancorché eventualmente frutto di ulteriore attività inventiva e quindi in ipotesi suscettibili di autonoma brevettazione.

Verso un ampio ricorso alla nozione di dipendenza anche nella materia delle invenzioni biotecnologiche propendono naturalmente gli autori che danno un'interpretazione particolarmente ampia dell'ambito di protezione del brevetto di prodotto; secondo questi autori, la dipendenza riguarderebbe anzi anche gli eventuali brevetti relativi alla successiva identificazione di utilizzazioni della sequenza di DNA individuata diverse e non equivalenti a quella o a quelle indicate nella

²¹ Si vedano anche qui in particolare Trib. Milano, 11 novembre 1999, *cit.* e le due ordinanze rese in sede cautelare nella stessa causa (Trib. Milano, ord. 10 febbraio 1997, *cit.*; ed i Trib. Milano, ord. 22 marzo 1997, *cit.*).

²² Trib. Milano, 11 novembre 1999, *cit.*

²³ FAELLI, *La tutela delle invenzioni biotecnologiche in Europa: prime valutazioni d'insieme*, *cit.*, 138.

domanda di brevetto²⁴. Se però si accetta la premessa ricordata sopra – ed espressamente recepita dalla Direttiva – per cui la sequenza di DNA *in sé considerata* non è mai autonomamente brevettabile, ma lo è soltanto in funzione di una specifica applicazione industriale, quest’ultima conclusione non sembra poter essere accolta²⁵; diverso potrebbe però essere il caso di una nuova sequenza, la cui identificazione (ancorché inventiva) derivi da quella della prima e che abbia la stessa applicazione di quest’ultima: in questo caso, infatti, sembra difficile negare che l’attuazione della seconda invenzione (o, se si preferisce, scoperta-invenzione) implichi quella della prima, e rientri perciò nella definizione legislativa di brevetto dipendente.

5. E’ implicito in quanto si è detto sin qui che anche l’attività inventiva – fondamentale requisito di validità dei brevetti – si attegga nel campo delle ricerche biotecnologiche in modo peculiare.

Al riguardo si era anzi ipotizzato da parte di alcuni studiosi italiani che per le invenzioni biotecnologiche fosse necessario prescindere sostanzialmente da questo requisito, e che la brevettazione dovesse considerarsi essenzialmente un premio agli investimenti effettuati nelle ricerche relative²⁶; un’eco di questa ipotesi si avverte anche in qualcuno dei provvedimenti giudiziari che abbiamo citato all’inizio, ed in particolare in un’ordinanza in cui l’estensore, dopo avere rilevato le “*lacune espositive*” degli elaborati dei consulenti dell’ufficio “*soprattutto avuto riguardo alla inventività del trovato*” della cui contraffazione si discuteva, sottolineava, con qualche accento polemico, come questo tema fosse stato “*sostanzialmente pretermesso dal contraddittorio tecnico delle parti (del tutto comprensibilmente, trattandosi di problematica comune alle reciproche brevettazioni...)*”²⁷.

In realtà, se è vero che i metodi utilizzati per individuare la sequenza di DNA che codifica per una determinata proteina sono largamente noti, ciò che consente ad una ricerca di venire coronata da successo è spesso la scelta di una *combinazione* di tali metodi piuttosto che di un’altra. Ciò è accaduto ad esempio nel caso dell’individuazione del codice genetico del virus dell’epatite C, considerata in un’altra delle cause già ricordate, in cui il *team* di ricercatori della società titolare del brevetto aveva seguito metodologie in sé note, ma generalmente considerate inadeguate nel caso di specie a conseguire il risultato e perciò scartate dai gruppi di studiosi di altre imprese impegnati nella medesima ricerca.

Ancora più emblematico è l’esempio dell’individuazione del codice genetico dell’HIV, brevettato sempre in funzione della realizzazione di *kits* immunodiagnostici, e, come pure si diceva, oggetto di una delle cause menzionate all’inizio, nel quale i difensori del titolare del brevetto hanno enfatizzato con forza i problemi tecnici che si sono posti ad ogni passaggio del processo che ha portato all’invenzione²⁸.

Nella giurisprudenza italiana in questi casi grande importanza nell’accertamento della validità

²⁴ Espressamente in questo senso si veda ancora SENA, *Directive on Biotechnological Inventions: Patentability of Discoveries*, cit., 736-737.

²⁵ Questo rilievo sembra mettere in discussione anche la possibilità di estendere alla materia biotecnologica il criterio “intermedio” ipotizzato per i brevetti chimici da DI CATALDO, *La problematica delle invenzioni chimiche*, in AA.VV., *I nuovi brevetti*, a cura di VANZETTI, Milano, 1995, p. 69 e ss.; e ID., *I brevetti per invenzione e per modello*², cit., pp. 127-130, secondo cui vi sarebbe dipendenza quando venga identificato un nuovo uso (inventivo) di un composto brevettato la cui originalità concerneva anzitutto la struttura chimica del composto, mentre il secondo brevetto andrebbe considerato del tutto autonomo, “quando il composto era, alla data della prima invenzione, strutturalmente ovvio, e l’originalità concerneva solo la sua funzione”. Lo stesso autore (*op. ult. cit.*, pp. 130-131) reputa dubbia l’applicabilità della regola appena richiamata ai brevetti biotecnologici di nuovo uso.

²⁶ In argomento cfr. specialmente VANZETTI, *Presentazione*, in AA.VV., *I nuovi brevetti*, a cura di VANZETTI, Milano, 1995, pp. VII-VIII, dove osservava che “è essenzialmente in questa prospettiva che oggi il requisito del livello inventivo va riconsiderato”; e BIANCHETTI-PIFFERI, *Il requisito evanescente dell’attività inventiva delle invenzioni chimiche e biotecnologiche*, ne *Il dir. ind.*, 2000, 10 e ss..

²⁷ Trib. Milano, ord. 28 gennaio 1999, cit..

²⁸ Cfr. la causa richiamata sopra alla nota 8.

rivestano i cosiddetti *indizi di non evidenza*²⁹, ovvero circostanze considerate rivelatrici del fatto che l'invenzione (nel caso delle invenzioni biotecnologiche relative all'individuazione delle sequenze di DNA, la scoperta) non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica e quindi implica un'attività tale da giustificare la concessione del brevetto. Nel caso del codice genetico dell'epatite C, la sentenza aveva considerato in particolare il riconoscimento della comunità scientifica ed i risultati infruttuosi delle ricerche condotte in parallelo da altri ricercatori; un ulteriore indizio che può assumere rilievo anche in questa materia è costituito dall'esistenza di un pregiudizio tecnico che sconsigliasse di intraprendere la strada che poi è stata seguita con successo dall'inventore. Come è stato notato, in questa prospettiva, che viene oggi sempre più spesso seguita nei più diversi settori della tecnica³⁰, non si tratta tanto di individuare una nozione di attività inventiva peculiare delle invenzioni biotecnologiche, quanto piuttosto di riconsiderare in generale l'idea stessa di attività inventiva, adeguandola alle dinamiche della ricerca nella realtà odierna³¹: e tenendo comunque ben presente che l'ambito della tutela concessa deve essere strettamente proporzionato alla misura dell'innovazione apportata.

Che anche le invenzioni biotecnologiche siano brevettabili solo in quanto implicino un'attività inventiva è detto ora espressamente dalla Direttiva n. 98/44/C.E., il cui art. 3.1 stabilisce che “*Ai fini della presente direttiva, sono brevettabili le invenzioni nuove che comportino un'attività inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale*”; mentre ancora più esplicitamente il considerando 22 afferma che “*ai sensi della presente direttiva, il rilascio di un brevetto per invenzioni aventi ad oggetto ... sequenze o sequenze parziali (di geni) avviene in base agli stessi criteri di brevettabilità applicati in tutti gli altri campi della tecnologia: novità, attività inventiva e applicazione industriale*”.

6. La giurisprudenza italiana ha preso posizione anche su un altro problema che può porsi in relazione alle invenzioni biotecnologiche, e cioè quello della possibilità che un brevetto in questo campo sia ritenuto nullo in quanto avente ad oggetto materia vivente. Il problema si pone perché l'art. 13 legge invenzioni vieta espressamente la brevettazione delle nuove razze animali; la stessa norma, tuttavia, così come quella del tutto conforme dell'art. 53 della Convenzione sul Brevetto Europeo, stabilisce che “*questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti*”, ossia appunto ai microrganismi.

Anche sotto questo profilo i Giudici italiani si sono adeguati all'interpretazione che della norma è stata data dall'Ufficio Europeo dei Brevetti (così come dalla dottrina straniera che si è occupata del problema³²), parificando i microrganismi ottenuti in via genetica a quelli ottenuti in via

²⁹ Su questi indizi si veda in generale DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello*², cit., pp. 109-113, e ID., *Le invenzioni e i modelli*², Milano, 1993, p. 51.

³⁰ Sulla rilevanza degli indizi di non evidenza si veda, nella giurisprudenza italiana di legittimità, Cass., 10 novembre 1976, n. 4129, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1976, 104; tra le pronunce di merito, oltre alla sentenza in materia di invenzioni biotecnologiche di cui si parla nel testo, si vedano Trib. Milano, 28 settembre 1978, *ivi*, Rep. 1979, 1114: “La cosiddetta prova storica della novità intrinseca di un'invenzione si realizza con la individuazione di un problema tecnico ancora irrisolto (o rispetto al quale le soluzioni già proposte non sembravano sufficienti e si avvertiva la necessità di ulteriore approfondimento sul piano inventivo) in relazione al quale un'idea di soluzione nuova (ovverosia non equivalente a nessuna di quelle già proposte) può per ciò solo ritenersi un'idea di soluzione originale”; Trib. Milano, 26 giugno 1975, *ivi*, 1975, 505 e ss.: “Sussiste la novità intrinseca di un'invenzione quando questa sia intervenuta in un determinato stadio dell'evoluzione tecnologica nel settore di sua pertinenza a risolvere un problema sentito come tale dagli operatori apportando un effettivo progresso tecnico (c.d. prova storica della novità intrinseca dell'invenzione)”; e Trib. Verona, 20 giugno 1974, *ivi*, 1974, 884 e ss.: “L'originalità dell'invenzione va giudicata in base allo stato della tecnica, e deve ritenersi sussistente quando le anteriorità non indirizzassero il tecnico medio verso la soluzione brevettata, ma verso soluzioni diverse”.

³¹ Espressamente in questo senso si veda DI CATALDO, *La brevettabilità delle biotecnologie. Novità, attività inventiva, industrialità*, cit., 184-188.

³² Nel senso che la Convenzione sul Brevetto Europeo ammetta la brevettazione dei “microrganismi ... ottenuti mediante un procedimento microbiologico o genetico” si vedano SINGER-SINGER, *Il brevetto europeo*, Torino, 1993, p. 110.

microbiologica e quindi ammettendo la brevettazione anche dei primi. Nei provvedimenti che hanno preso in esame la questione, l'affermazione di questo principio si configura peraltro come un *obiter dictum*, poiché i polinucleotidi contenenti il codice genetico del virus, che nel caso in cui questi provvedimenti sono stati resi formavano oggetto della protezione brevettuale, in sé considerati sono composti chimici costituenti materia inanimata; i relativi brevetti sotto questo aspetto sono stati quindi trattati alla stregua di normali brevetti chimici³³.

In realtà quest'ultima affermazione non tiene conto della peculiarità dei polinucleotidi – cioè del DNA –, che, anche quando siano isolati dall'organismo al quale appartengono, hanno comunque la proprietà, se inseriti in un altro organismo, di riprodursi. Questa peculiarità, che, come si diceva all'inizio, sta alla base delle tecnologie di ingegneria genetica, è stata invece espressamente riconosciuta dalla Direttiva n. 98/44/CE, che all'art. 3 ha appunto ammesso la brevettabilità delle invenzioni che “*hanno ad oggetto un prodotto consistente in materiale biologico o che lo contiene, o un procedimento attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico*”; e all'art. 1 ha definito il materiale biologico come “*un materiale contenente informazioni genetiche, autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico*”.

Anche la brevettabilità della materia vivente vera e propria non è peraltro, come si diceva, una novità assoluta: la brevettabilità dei microrganismi era infatti ammessa già dalla Convenzione sul Brevetto Europeo; mentre le nuove varietà vegetali erano bensì escluse dalla brevettazione (e lo sono tuttora), ma, sin dal 1961 formano oggetto di una privativa speciale, attualmente disciplinata in Italia dagli artt. 100-116 del Codice della Proprietà Industriale (che hanno incorporato il contenuto del d.lgs. 3 novembre 1998, n. 455³⁴) e dal Regolamento n. 94/2100/CE, che prevede in materia un titolo di protezione unitario a livello comunitario.

Per i microrganismi, particolare importanza assume la disposizione dell'art. 4.3 della Direttiva, in base al quale l'esclusione dalla brevettazione dei “*procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali o di animali*” (prevista dall'art. 4.1, lett. *b*, corrispondente all'analoga disposizione contenuta nell'art. 53 della Convenzione sul Brevetto Europeo e in Italia nell'art. 45, comma 5° del Codice della Proprietà Industriale) “*non riguarda la brevettabilità di invenzioni che abbiano ad oggetto un procedimento microbiologico o altri procedimenti tecnici ovvero un prodotto ottenuto direttamente attraverso siffatti procedimenti*”; questa disposizione va letta in correlazione con quella dell'art. 2.2, secondo cui “*Un procedimento di produzione di vegetali o di animali è essenzialmente biologico quando consiste integralmente in fenomeni naturali quali l'incrocio o la selezione*”. Ciò comporta la brevettabilità (sulla base dei consueti requisiti di validità delle invenzioni) di tutti i procedimenti che non consistano *esclusivamente* in metodi naturali di selezione e ibridazione, e quindi di tutti i procedimenti che comprendano almeno una fase microbiologica o comunque tecnica: il che amplia considerevolmente l'ambito di brevettabilità di questi procedimenti rispetto alla prassi seguita in passato dall'Ufficio Europeo dei Brevetti, che per stabilire se un procedimento “misto” (cioè in parte biologico e in parte tecnico) dovesse ritenersi o meno “*essenzialmente biologico*” ricorreva ad un giudizio di prevalenza tra le diverse fasi³⁵.

Un discorso diverso va fatto per le nuove varietà vegetali. La protezione di queste ultime riguardava infatti, almeno in origine – prima cioè della diffusione della tecnologia del DNA ricombinante –, le varietà ottenute proprio attraverso metodi biologici, come gli incroci e la selezione: metodi che, per definizione, non sono fondati sulla tecnica, bensì sulla natura, e per i quali, infatti, non si poneva (e non si pone) un problema di attività inventiva; requisiti di validità delle varietà vegetali sono la novità, la distinzione rispetto alle varietà già conosciute, l'omogeneità e la stabilità, che comportano in buona sostanza che “*i caratteri della nuova varietà siano sufficientemente simili*

³³ Si vedano nuovamente Trib. Milano, 11 novembre 1999, *cit.* e le due corrispondenti ordinanze rese in sede cautelare (Trib. Milano, ord. 10 febbraio 1997, *cit.*; e di Trib. Milano, ord. 22 marzo 1997, *cit.*).

³⁴ Si veda al riguardo l'ampio commento di MORRI, in MARCHETTI-UBERTAZZI, *Commentario breve al diritto della concorrenza – Appendice di aggiornamento*, Padova, 2000, p. 151 e ss..

³⁵ Cfr. sul punto FAELLI, *La tutela delle invenzioni biotecnologiche in Europa: prime valutazioni d'insieme*, *cit.*, 140-142, che ricorda anche come il Regolamento dell'Ufficio Europeo dei Brevetti sia stato adeguato alla nuova regola derivante dalla Direttiva.

in un unico ciclo riproduttivo, e rimangono tali nei cicli successivi”³⁶. Con l'avvento delle biotecnologie le possibilità di intervenire sul patrimonio genetico degli organismi viventi si sono evidentemente moltiplicate: e proprio queste possibilità sono attualmente al centro delle polemiche che, come si diceva all'inizio, investono queste nuove tecnologie.

Dal punto di vista brevettuale, il primo problema che si pone è evidentemente quello del coordinamento tra le diverse forme di tutela offerte, rispettivamente, dalla legislazione sui brevetti e da quella sulle privative per le nuove varietà vegetali. Sotto questo profilo manca ancora un'esperienza giurisprudenziale nel nostro Paese; la questione però è stata più volte affrontata dall'Ufficio Europeo dei Brevetti, il cui *Enlarged Board of Appeal*, capovolgendo un precedente e più restrittivo orientamento del *Technical Board of Appeal*, è giunto infine alla conclusione (nel caso *Novartis-Transgenic Plants* del 1999) che la brevettabilità è ammessa ogni qual volta oggetto di rivendicazione non sia una specifica varietà vegetale, bensì un insegnamento tecnico che consenta l'inserimento di un gene estraneo nel genoma di determinate piante allo scopo di ottenere certe caratteristiche desiderate, che non riguardano un'unica varietà: il *Board* ha spiegato al riguardo che in questo caso “*the inventor ... aims at providing tools whereby a desired property can be bestowed on plants by inserting a gene into the genome of those plants. Providing these tools is a step which precedes the further steps of introducing the gene into a specific plant. Nevertheless, it is the contribution of the inventor in the genetic field which makes it possible to take the second step and insert the gene in the genome of any appropriate plant or plant variety. Choosing a suitable plant for this purpose and arriving at a specific, marketable product, which will mostly be a plant variety, is a matter of routine breeding steps which may be rewarded by a plant breeders' right*”³⁷. Un'analogia soluzione era stata adottata dalla *Examining Division* dell'U.E.B. per un organismo geneticamente modificato di tipo animale nel celebre caso *Onco-mouse* (un topo transgenico predisposto per ammalarsi di cancro alla mammella ed essere quindi utilizzato per le relative sperimentazioni): anche in questa fattispecie si era ritenuto che non potesse rientrare nel divieto di brevettazione delle razze animali un'invenzione biotecnologica che non riguardava una specifica razza, ma una categoria tassonomica più ampia³⁸.

7. La giurisprudenza italiana non ha avuto sinora occasione di occuparsi di questi problemi, anche se sembra ragionevole pensare che la sua posizione non dovrebbe discostarsi da quella che

³⁶ Così VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*², cit., p. 440. Sulle differenti “filosofie” che stanno alla base della protezione brevettuale e di quella prevista dalla legislazione speciale sulle nuove varietà vegetali cfr. LEWELYN, *The Patentability of Biological Material: Continuing Contradiction and Confusion*, in *EIPR*, 2000, 191 e ss., spec. alle pp. 194-196, dove osserva tra l'altro che “Plant variety rights do not protect something new which has been ‘invented’ by the applicant. The right does not protect unobvious research results, much conventional breeding relies on doing the obvious, nor is the applicant required to demonstrate that s/he has done anything particularly inventive in order to obtain the right. In contrast, the patent system serves to protect things which are not only new but which result from an inventive step, something unobvious, which must be disclosed in order for an application to succeed”.

³⁷ Decision of the Enlarged Board of Appeal, December 20, 1999 – Case No. G 1/98 (Novartis AG), in *IIC*, 2000, 430 e ss.; cfr. anche il provvedimento che aveva rimesso all'*Enlarged Board* la decisione di questi problemi: Decision of the Technical Board of Appeal 3.3.4, October 13, 1997 – Case No. T 1054/96, *ivi*, 1999, 78 e ss.. Per una sintetica storia dell'evoluzione della prassi dell'U.E.B. in materia si veda SHILLITO-SMITH-MORGAN, *Patenting Genetically Engineered Plants*, cit., 333 e ss., dove viene anche esposta la parallela esposizione della giurisprudenza americana, a sua volta favorevole alla brevettazione degli organismi geneticamente modificati. Per alcuni rilievi critici su questa decisione cfr. tuttavia LEWELYN, *The Patentability of Biological Material: Continuing Contradiction and Confusion*, cit., 196-197.

³⁸ Harvard/Onco-mouse, Case No. T 19/90 in *E.P.O.O.J.*, 1990, 476. In relazione a questo caso erano state sollevate anche questioni di contrarietà all'ordine pubblico, egualmente rigettate sulla base di una sorta di comparazione di interessi, tra i benefici che l'innovazione brevettata poteva portare al progresso della medicina e gli svantaggi che essa poteva causare all'ambiente. [La portata di questo brevetto, originariamente estesa a tutti i mammiferi transgenici, è stata successivamente ridotta ai soli roditori transgenici dalla Divisione di Opposizione dell'E.P.O. nel marzo 2003, e poi ai soli topi transgenici con la pronuncia del 6 luglio 2004 del Technical Board of Appeal.]

emerge da queste pronunce.

Esse infatti appaiono coerenti con le regole fissate nella Direttiva n. 98/44/CE (la cui emanazione ha in effetti preceduto di pochi mesi la decisione dell'*Enlarged Board of Appeal*), in cui viene ribadita, all'art. 4.1, lett. a la regola dell'art. 53 della Convenzione sul Brevetto Europeo (e dell'art. 45 del Codice della Proprietà Industriale), secondo cui non sono brevettabili “*le varietà vegetali e le razze animali*”, ma si aggiunge, all'art. 4.2, che “*Le invenzioni che hanno ad oggetto piante o animali sono brevettabili se l'eseguitività tecnica dell'invenzione non è limitata ad una determinata varietà vegetale o razza animale*”. Ancor più esplicitamente nei considerando 31 e 32 si afferma rispettivamente che “*un insieme vegetale, caratterizzato da un determinato gene (e non dal suo intero genoma), non rientra nella tutela delle varietà e non è pertanto escluso dalla brevettabilità, anche se comprende varietà vegetali*”; mentre “*laddove un'invenzione consista solo nella modifica genetica di una determinata varietà vegetale dalla quale viene prodotta una nuova varietà, la nuova varietà è esclusa dalla brevettabilità anche se la modifica genetica non è il frutto di un procedimento essenzialmente biologico, bensì di un procedimento di ingegneria genetica*”. Per gli animali, viene in considerazione anche l'art. 6.2, che esclude dalla brevettabilità, perché contrari all'ordine pubblico, alla lett. d “*i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali atti a provocare su di loro sofferenze senza utilità medica sostanziale per l'uomo o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti*”, e alla lett. a “*i procedimenti di clonazione degli esseri umani*”: così implicitamente riconoscendo la brevettabilità dei procedimenti di modificazione dell'identità genetica animale, e degli animali risultanti, che comportino “*utilità medica sostanziale per l'uomo o l'animale*”, ed i procedimenti di clonazione di animali diversi dall'uomo³⁹.

La bontà della scelta del legislatore comunitario è peraltro discussa: al riguardo si è infatti osservato che quando ci troviamo di fronte ad una varietà vegetale (o a una razza animale) ottenuta non mediante metodi puramente biologici (e perciò per definizione non inventivi, come ha appunto rilevato l'Ufficio Europeo dei Brevetti nella decisione *Novartis* appena ricordata), ma attraverso tecniche di ingegneria genetica di carattere inventivo (nel senso che si è precisato sopra), non vi è ragione di escluderla dalla protezione brevettuale⁴⁰. E questa in effetti è la soluzione adottata negli Stati Uniti, dove la Corte Suprema ha rilevato che la definizione legislativa di invenzione brevettabile non consente di escludere dall'ambito di essa le varietà vegetali, quando, ovviamente, presentino i requisiti di validità, ed anzitutto quindi implicino un'attività inventiva⁴¹. Paradossalmente, la soluzione europea, discriminando soluzioni equivalenti, sembra premiare l'ingegnosità nella formulazione delle rivendicazioni, piuttosto che non la reale portata innovativa dei trovati⁴².

Come è noto, la maggiore opposizione contro gli organismi geneticamente modificati (OGM) viene fondata su considerazioni in ordine alla loro ipotetica pericolosità per l'uomo e per l'ambiente. Certamente la circostanza che un nuovo alimento o un nuovo farmaco sia nocivo alla salute costituisce un'ipotesi “di scuola” di contrarietà all'ordine pubblico, che comporta l'esclusione di esso dalla brevettabilità a norma dell'art. 53 della Convenzione sul Brevetto Europeo, per carenza del

³⁹ Un brevetto di questo genere (il cosiddetto brevetto di Edimburgo) è stato in effetti rilasciato dall'Ufficio Europeo dei Brevetti: in argomento cfr. PIGANTA, *Il contrastato brevetto rilasciato dall'U.E.B. inerente alle cellule staminali animali*, ne *Il dir. ind.*, 2000, 313 e ss..

⁴⁰ Sul punto si veda ancora LEWELYN, *op. ult. cit.*, 195, dove esamina anche la formulazione dell'art. 92 del Regolamento n. 94/2100/CE e sostiene che essa, escludendo espressamente la possibilità di cumulare la protezione brevettuale e quella speciale per le nuove varietà vegetali, implicitamente ammetterebbe che si possa fare ricorso alternativamente all'una o all'altra.

⁴¹ J.E.M. AG Supply, Inc. dba Farm Advantage, Inc. v Pioneer Hi-Bred International, Inc., Supreme Court of the United States, December 10, 2001, No. 99/1996 (ampiamente commentata in SHILLITO-SMITH-MORGAN, *Patenting Genetically Engineered Plants*, *cit.*, 333-334), che si rifa in gran parte alle argomentazioni contenute nella precedente decisione della stessa Corte Suprema nel caso *Diamond v Chakrabarty* del 1980 (447 U.S. 303), considerata il *landmark case* statunitense in relazione alla brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche.

⁴² Cfr. al riguardo BLAKENEY, *Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights*, in *EIPR*, 2002, 9 e ss., alle pp. 13-14, dove, commentando la decisione *Novartis*, osserva che “through creative claims drafting, a patent may be broad enough to cover innovations in the production of new plant varieties or specific genes and their corresponding traits”.

requisito della liceità⁴³. L'asserita pericolosità degli organismi geneticamente modificati non è stata tuttavia sinora suffragata da prove⁴⁴, cosicché l'allarmismo generalizzato suscitato in relazione agli OGM appare ingiustificato, ed anzi controproducente: è stato infatti notato che l'eccesso di regolamentazione e la moltiplicazione di controlli sull'utilizzo di questi organismi – comparativamente molto maggiore rispetto a quelli previsti negli altri settori in cui si sono sviluppate le ricerche biotecnologiche – si traduce in aumenti di costi cui solo le imprese di maggiori dimensioni sono in grado di far fronte, con la conseguenza di mettere fuori mercato molte imprese minori e quindi di innescare processi di concentrazione, che rischiano di rendere sempre minore la concorrenza in questo campo⁴⁵.

Per converso appare innegabile il contributo che gli organismi geneticamente modificati possono dare allo sviluppo dell'agricoltura anche in condizioni ambientali o climatiche ostili, e quindi alla possibilità di assicurare a una larga parte dell'umanità l'accesso all'alimentazione a prezzi contenuti, portando a compimento quella “rivoluzione verde”, che nel trentennio 1960-1990 ha considerevolmente aumentato le risorse agricole del pianeta, ma la cui prosecuzione con i metodi seguiti sinora (ed in particolare con l'uso massiccio di fertilizzanti e antiparassitari) appare oggi non più ecologicamente sostenibile⁴⁶. Proprio sotto quest'ultimo profilo, tuttavia, gli organismi geneticamente modificati sono stati messi ulteriormente sotto accusa, in quanto si è affermato che la loro diffusione costituirebbe un “attentato alla biodiversità”, nel senso che la concentrazione dell'agricoltura sulle piante più redditizie e resistenti create attraverso la tecnologia del DNA ricombinante minaccerebbe di estinzione le varietà “tradizionali”, impoverendo il patrimonio genetico del pianeta, ed accentuando la dipendenza dei Paesi poveri da quelli più sviluppati, che diventerebbero i fornitori del materiale per la semina⁴⁷.

E' facile osservare che in realtà questa accusa potrebbe essere rivolta anche alle tecniche tradizionali di ibridazione, il cui scopo è sempre stato quello di ottenere varietà vegetali (e animali) a più alta resa, che hanno progressivamente soppiantato quelle meno prolifiche. Il problema tuttavia esiste, ed ha anche una rilevanza giuridica: nell'ultimo considerando della Direttiva n. 98/44/CE (il considerando 56) si fa infatti espresso riferimento alla Convenzione sulla diversità biologica⁴⁸ ed alla

⁴³ In argomento cfr., per tutti, DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello*², cit., pp. 113-114.

⁴⁴ Un recente opuscolo diffuso dall'Assobiotec, l'Associazione per lo sviluppo delle biotecnologie (*Biotecnologie in agricoltura. Realtà, sicurezza e futuro*, a cura di DELLEDONNE e BORZI, Milano, 2001), mette in luce (a p. 12) che “Il dipartimento economico e sociale della FAO ... ha confermato che tutte le sperimentazioni effettuate non hanno rilevato alcun grado di tossicità degli OGM vegetali in commercio” e che “Negli Stati Uniti, dove questi sono entrati nella catena alimentare diversi anni fa, non si è riscontrato nessun aumento dell'incidenza di malattie tra i consumatori, rispetto ai valori riscontrati in Europa, dove invece le piante geneticamente modificate non sono ancora coltivate”.

⁴⁵ In argomento si veda MILLER, *The Biotechnology Industry's Frankensteinian Creation*, in *Trends in Biotechnology*, n. 101, aprile 2001, dove si attribuisce la responsabilità di questa moltiplicazione di controlli anche all'azione di lobby esercitata in funzione anticoncorrenziale da alcune delle maggiori imprese statunitensi operanti nel settore degli OGM.

⁴⁶ Per la sottolineatura di questi aspetti si veda ancora BLAKENEY, *Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights*, cit., 9, che, dopo avere osservato, che “A reliance on the chemically nurtured, high yielding crop varieties of the past is no longer economically or environmentally acceptable”, conclude che “A second Green Revolution is required which combines traditional agronomic wisdom with modern agricultural science”. Si vedano anche i considerando 10 e 11 della Direttiva n. 98/44/CE, che affermano rispettivamente che “si deve tener conto della potenziale evoluzione delle biotecnologie per l'ambiente e, in particolare, dell'utilità di tali tecnologie per lo sviluppo di metodi di coltivazione che inquinino meno ed economizzino i terreni”; e che “l'evoluzione delle biotecnologie è importante per i paesi in via di sviluppo, tanto nel settore della sanità e della lotta contro le grandi epidemie ed endemie come nel campo della lotta contro la fame nel mondo (...)”.

⁴⁷ Per un esempio di questa critica radicale si veda SHIVA, *Campi di battaglia. Biodiversità e agricoltura industriale*, trad. it., Milano, 2001.

⁴⁸ Convenzione di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992, ratificata dall'Italia il 15 aprile 1994 (le ratifiche sono state sinora 186). Il successivo Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza del 24 maggio 2000 (definito “disastrous” da MILLER, *The Biotechnology Industry's Frankensteinian Creation*, cit., in quanto “Under this

decisione III/17 adottata nella terza conferenza dei Paesi aderenti alla Convenzione, svoltasi nel novembre 1996, che richiede di “sviluppare una valutazione comune della relazione tra i diritti di proprietà intellettuale e le disposizioni attinenti all'accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIPs) e della Convenzione sulla diversità biologica, in particolare in ordine alle questioni riguardanti i trasferimenti di tecnologie, la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica, nonché la giusta ed equa ripartizione dei vantaggi derivanti dall'uso di risorse genetiche, compresa la protezione delle conoscenze, delle innovazioni e delle prassi delle comunità indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali importanti ai fini della conservazione e dell'uso sostenibile della diversità biologica”.

E' però estremamente dubbio che la considerazione di questi aspetti possa venire direttamente integrata nel sistema brevettuale, e non debba piuttosto formare oggetto di una regolamentazione distinta ed autonoma: la conservazione della biodiversità non è infatti di per sé in contrasto con la realizzazione di nuovi organismi attraverso tecniche di ingegneria genetica, ma richiede piuttosto la creazione (e il mantenimento, che ha evidentemente dei costi) di un sistema di “banche genetiche”, che in effetti sono state costituite⁴⁹ e che assumono importanza per le stesse ricerche biotecnologiche, le quali talvolta si avvalgono del materiale genetico da esse conservato⁵⁰; anche il riconoscimento di una compensazione di tipo economico a favore delle comunità che hanno conservato queste varietà vegetali è a sua volta qualcosa di inconsueto per il sistema brevettuale, che nasce per creare ed incoraggiare l'innovazione, piuttosto che per riconoscere una sorta di “retrospective reward”⁵¹ per qualcosa che sta a monte di questa innovazione. Si è suggerito che una possibile conciliazione tra queste diverse esigenze potrebbe essere trovata, alternativamente, ricorrendo a tecniche contrattuali, per cui il soggetto che intendesse avvalersi di un “materiale genetico” per le proprie ricerche dovrebbe negoziare il relativo diritto con chi ne disponga legittimamente; oppure imponendo al brevettante di rivelare l'origine geografica di questo materiale e quindi di imporgli una condivisione *a forfait* degli utili conseguiti⁵². Il tema è tuttora ampiamente discusso sia nell'ambito del W.T.O.⁵³, sia in seno alla W.I.P.O., dove è stato anzi costituito un *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (GRTRK)*; sempre in sede W.I.P.O., proprio il tentativo di conciliare le diverse posizioni assunte al riguardo dai Paesi industrializzati e da quelli in via di sviluppo, con in testa il Brasile, ha fortemente rallentato la marcia del *Substantial Patent Law Treaty*⁵⁴, anche se un passo avanti, almeno sul piano procedurale, sempre essere emerso dall'Assemblea Generale tenutasi dal 26 settembre al 5 ottobre scorso, dove si è proposto di portare avanti in parallelo le due problematiche, rinunciando ad usare l'una come ostacolo ai progressi dell'altra..

All'idea di un consenso di tipo negoziale sembra inoltre ispirato il considerando 26 della Direttiva

unscientific and Draconian regulatory regime, no biologist, plant breeder, or farmer will be allowed to grow crop or garden plant, no matter how small the test-plot, without prior approval from the UN-sanctioned bio-police”) non è stato invece ancora ratificato dal nostro Paese.

⁴⁹ Cfr. in argomento BLAKENEY, *Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights*, cit., 10-12; i centri attualmente in funzione sono 16, costituiti sotto gli auspici del Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR).

⁵⁰ Sempre BLAKENEY, *op. ult. cit.*, 13 afferma che “It is estimated that about 6,5 per cent of all genetic research undertaken in agriculture is focused on germplasm derived from wild species and landraces”.

⁵¹ Così ancora BLAKENEY, *op. ult. cit.*, 15.

⁵² BLAKENEY, *op. ult. cit.*, spec. 17 (dove ricorda che il primo approccio corrisponde sostanzialmente al punto di vista statunitense) e 11.

⁵³ Si veda in particolare la *Ministerial Declaration* adottata nell'ambito della Conferenza di Doha del 2001.

⁵⁴ In argomento si veda BECKER, *WIPO GRTRK – Recent Developments*, in *AIPPI Newsletter*, , August 2005, p. 10 e la relazione presentata dallo stesso Becker all'AIPPI ExCo Meeting tenutosi a Berlino nel settembre 2005. Cfr. anche VAN OVERWALLE, *Belgium Goes its Own Way on Biodiversity and Patents*, in *EIPR*, 2002, 233 e ss.; e ID., *The Legal Protection of Biological Material in Belgium*, in *IIC*, 2000, 259 e ss., spec. alle pp. 281-283, dove si riferisce anche delle proposte sviluppate in Belgio per valorizzare il riferimento all'origine geografica del materiale genetico utilizzato mettendolo in relazione con la disposizione dell'art. 15.5 della Convenzione sulla diversità biologica, a norma della quale “Access to genetic resources shall be subject to prior informed consent of the Contracting Party providing such resources, unless otherwise determined by that Party”.

n. 98/44/CE, in base al quale “nell’ambito del deposito di una domanda di brevetto, se un’invenzione ha per oggetto materiale biologico di origine umana o lo utilizza, alla persona da cui è stato prelevato il materiale deve essere stata garantita la possibilità di esprimere il proprio consenso libero e informato a tale prelievo in base al diritto nazionale”⁵⁵.

Tutte queste disposizioni, anche se sembrano avere più un carattere programmatico che una vera e propria portata precettiva, riflettono lo sforzo di ricercare un punto di equilibrio tra le diverse esigenze che si scontrano in un settore così delicato come quello delle biotecnologie⁵⁶.

8. Resta evidentemente da parlare dell’uomo. Al riguardo vengono in considerazione anzitutto i commi 1 e 2 dell’art. 5 della Direttiva n. 98/44/CE, il primo dei quali stabilisce che “Il corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno dei suoi elementi, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, non possono costituire invenzioni brevettabili”; mentre il secondo dispone che “Un elemento isolato dal corpo umano, o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, può costituire un’invenzione brevettabile, anche se la struttura di detto elemento è identica a quella di un elemento naturale”. A ben vedere, queste regole non sono sostanzialmente diverse da quelle generali enunciate all’art. 3 per ogni materiale biologico (tranne per l’ovvio divieto della brevettazione del corpo umano nel suo insieme), e si giustificano anzitutto con l’enorme importanza che le invenzioni (o scoperte-invenzioni) relative alla genetica umana rivestono per la cura di numerose malattie⁵⁷; anche per le sequenze genetiche e per gli altri elementi isolati del corpo umano, vale ovviamente la regola dell’art. 5.3, per cui nella domanda di brevetto deve necessariamente essere indicata l’applicazione industriale di essi.

Differenze più sostanziali di trattamento si riscontrano invece nella disposizione dell’art. 6.2 della Direttiva, riguardante alcuni casi specifici di invenzioni considerate contrarie all’ordine pubblico e perciò escluse dalla brevettazione. Tre dei quattro casi menzionati riguardano infatti l’uomo: è cioè vietata la brevettazione dei “procedimenti di clonazione di esseri umani” (lett. a); quella dei “procedimenti di modificazione dell’identità genetica germinale dell’essere umano” (lett. b); e quella delle “utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali” (lett. c).

E’ sin troppo evidente l’intento del legislatore comunitario nel porre questi limiti, che corrispondono a temi largamente discussi sul piano etico. Qualche riserva è stata avanzata soltanto a proposito del divieto di brevettazione dei procedimenti che intervengono sulle linee germinali delle cellule umane, ossia quelle in grado di trasmettersi alle generazioni successive: una delle più significative applicazioni delle biotecnologie sull’uomo è infatti costituita dalle cosiddette terapie geniche, vale a dire le terapie che intervengono a modificare o sostituire geni difettosi. Ci si è domandati se non sia troppo limitativo consentire a questo riguardo soltanto di agire sulle cellule somatiche (ossia quelle non destinate alla riproduzione): terapie geniche applicate alle cellule germinali potrebbero infatti evitare che le malattie genetiche vengano ereditate dalle successive generazioni⁵⁸.

Fare dei bilanci a proposito dell’esperienza sinora maturata in questa materia è però probabilmente prematuro: i problemi politici, economici, morali coinvolti dalla brevettazione delle biotecnologie sono così complessi che i risultati sinora raggiunti, anche a livello legislativo, devono

⁵⁵ Si soffermano su questo considerando BEYLEVELD, *Why Recital 26 of the E.C. Directive on the Legal Protection of Biotechnological Inventions Should Be Implemented in National Law*, in *I.P.Q.*, 2000, 1 e ss., spec. 15-16 e NOTT, “*You Dit It!*”. *The European Biotechnology Directive At Last*, *cit.*, 348, il quale sottolinea l’ambiguità della formulazione usata, che non precisa se il consenso deve riferirsi al solo prelievo o anche alla successiva utilizzazione del materiale biologico in tecniche di ingegneria genetica.

⁵⁶ La medesima esigenza è sottesa a due ulteriori disposizioni contenute nella Direttiva n. 98/44/CE sempre relative agli organismi geneticamente modificati, e cioè quella dell’art. 11 sul cosiddetto “privilegio dell’agricoltore” e quella dell’art. 12 concernente le possibili interferenze tra brevetti su organismi geneticamente modificati e privative sulle nuove varietà vegetali.

⁵⁷ Sottolinea questo aspetto SPRANGER, *Ethical Aspects of Patenting Human Genotypes According to EC Biotechnology Directive*, in *IIC*, 2000, 373 e ss.

⁵⁸ Sul punto si veda in particolare NOTT, “*You Dit It!*”. *The European Biotechnology Directive At Last*, *cit.*, 349.

necessariamente considerarsi provvisori e precari. Se già la Direttiva e la sua attuazione servissero a far maturare la consapevolezza del fatto che il vero problema non è rappresentato dalla brevettabilità delle biotecnologie, ma dagli eventuali limiti di questa brevettabilità e dai modi per raggiungere un reale equilibrio tra le diverse esigenze che devono essere conciliate in relazione ad esse, un passo decisivo sarebbe stato comunque compiuto.

CESARE GALLI

A PROPOSITO DI NOI

✓ ***Il Prof. Cesare Galli chiamato a far parte della Commissione di esperti istituita presso il Ministro delle Attività Produttive per la revisione del nuovo Codice della Proprietà Industriale***

L'Avv. Prof. Cesare Galli è stato **nominato membro della Commissione di esperti istituita presso il Ministero delle Attività Produttive** per la revisione del nuovo Codice della Proprietà Industriale. In questa veste il Prof. Galli ha formulato una serie di **proposte di correzione** al testo del Codice, volte a chiarire alcuni aspetti problematici di esso e a rafforzare ulteriormente la protezione dei diritti di proprietà industriale contro la contraffazione.

In particolare, il Prof. Galli si è soffermato sulle disposizioni di carattere processuale, facendosi promotore dell'applicazione alle **cause di diritto industriale del nuovo processo civile ordinario**, ritenendolo più rispondente alle esigenze degli operatori del settore, e di una revisione delle disposizioni relative alle misure cautelari e alle altre sanzioni tipiche del diritto industriale, che dia piena attuazione alle disposizioni della Direttiva n. 2004/48/C.E. (la cosiddetta «**Direttiva Enforcement**»), anche sotto il profilo del **risarcimento del danno** da contraffazione.

*** **

✓ ***Recenti pronunce in materia di Proprietà Intellettuale ottenute dal nostro Studio***

Segreti industriali - Sequestro e descrizione dei documenti sottratti e delle loro elaborazioni

A seguito della classificazione dei segreti industriali tra i diritti di proprietà industriale operata dal Codice della Proprietà Industriale, che ha reso possibile l'impiego a tutela di essi delle sanzioni e delle misure cautelari tipiche anteriormente previste solo per marchi, brevetti e diritto d'autore, il nostro Studio ha ottenuto dal Tribunale di Milano l'emissione, *inaudita altera parte*, di alcuni importanti provvedimenti d'urgenza, che in due casi di **sottrazione di segreti** ad opera di ex-Amministratori e ex-dipendenti ha disposto rispettivamente il **sequestro** e la **descrizione** della documentazione abusivamente sottratta e di quella ricavata quale elaborazione della prima. In entrambi i casi la misura è stata espressamente estesa **non solo alla documentazione cartacea, ma anche ai files informatici** rinvenuti presso le imprese dei pretesi autori della violazione.

La prima misura, disposta dal Tribunale di Milano con decreto del 30 aprile 2005, ha portato tra l'altro al **recupero dei disegni originali** sottratti di una serie di macchinari e alla **cancellazione** dei relativi *files* dal sistema informatico del contraffattore, che in tal modo ne ha perso la disponibilità; la seconda, disposta sempre dal Tribunale di Milano con decreto del 1° luglio 2005, ha consentito di acquisire copia delle formule chimiche segrete che il contraffattore aveva predisposto apportando minime varianti a quelle originali.

Il provvedimento del 30 aprile è stato il primo a fare applicazione della nuova disciplina (entrata in vigore solo poche settimane prima), ed ha avuto larga risonanza anche sulla stampa specializzata.

*** **

Brevetti - Rapporto tra azione di nullità e decadenza

Un'importante sentenza sul rapporto tra azione di nullità e azione di decadenza di brevetto è stata resa l'8 aprile scorso dal Tribunale di Brescia. E' infatti frequente che il soggetto convenuto in giudizio per contraffazione di brevetto cerchi di paralizzare questa azione, domandando a un Giudice diverso l'accertamento della nullità del medesimo brevetto e chiedendo quindi la sospensione del giudizio di contraffazione sino alla definizione della causa di nullità. I Giudici bresciani hanno invece accolto la tesi sostenuta dal titolare del brevetto, difeso dal nostro Studio, secondo cui questi casi rientrano nella nozione processuale di **continenza**, con la conseguenza che le due cause devono **proseguire insieme davanti al Giudice competente** a conoscere di entrambe le domande (e se lo sono entrambi a quello adito per primo), con evidenti vantaggi in termini di **economia processuale**.

*** **

Brevetti - Pluralità di contraffattori indipendenti

La Corte di Cassazione, con la sua sentenza n. 15095 del 16 luglio 2005, ha confermato la condanna per contraffazione di un brevetto relativo a una particolare bottiglia in plastica per bevande gasate, emessa dalla Corte di Appello di Venezia in due cause riunite nei confronti di due **contraffattori tra loro indipendenti**. La Corte di legittimità si è in particolare occupata delle conseguenze dell'**interruzione** delle cause riunite che venga dichiarata a seguito dell'incorporazione di una delle società convenute in un'altra società; il Supremo Collegio ha ritenuto che in tal caso la notificazione dell'atto di citazione in riassunzione effettuata nel termine semestrale previsto dall'art. 305 c.p.c. nei confronti di una soltanto delle parti «*non può non comportare la **riassunzione riguardo all'intero procedimento**, posto che l'inscindibilità determinata – quanto agli effetti riassuntivi – dalla riunione, deve valere reciprocamente anche rispetto alla riassunzione*».

Del collegio difensivo della parte vincitrice faceva parte il prof. Cesare Galli, che ha anche discusso oralmente la causa davanti alla Corte di Cassazione.

*** **

Brevetti - Validità e contraffazione di modelli di utilità

Il Tribunale di Milano ha **respinto** le domande cautelari che erano state proposte contro un importante produttore italiano di calzature per motociclismo, difeso dal nostro Studio, accusato di contraffazione di un modello di utilità. In particolare, con ordinanza del 19 luglio 2005 poi confermata in sede di reclamo, il Tribunale ha ritenuto che le anteriorità prodotte in giudizio, in gran parte provenienti dal nostro stesso cliente, rendessero il modello che si pretendeva contraffatto «*privo del – pur modesto – **gradiente di originalità richiesto anche al modello di utilità***»; e che le differenze che il prodotto asseritamente contraffattorio presentava rispetto ad esso portassero comunque ad escludere la sussistenza della contraffazione persino se il modello in questione un margine di originalità potesse essere riconosciuto. A questa seconda conclusione il Tribunale è giunto in applicazione del principio, da noi sostenuto, secondo cui «*l'ambito di protezione di un modello va rapportato al margine di validità che esso a sua volta presenta rispetto alle anteriorità*».

*** **

Marchi - Regime transitorio della protezione allargata dei marchi che godono di rinomanza

La Corte di Cassazione, con la sua sentenza n. 14473 del 9 luglio 2005 ha precisato l'ambito di applicazione della **protezione allargata riconosciuta ai marchi che godono di rinomanza** a seguito della riforma del 1992, chiarendo quali sono i limiti di applicabilità della nuova disciplina per i marchi anteriori alla riforma. La sentenza è stata ampiamente commentata nella prima sezione di questa Newsletter e riportata integralmente nella seconda sezione. Anche in questo caso del Collegio difensivo della parte vincitrice faceva parte il prof. Cesare Galli, che ha anche discusso oralmente la causa davanti alla Corte di Cassazione.

*** **

Marchi - Imitazione parziale del marchio

Il Tribunale di Bologna ha accolto con decreto emesso *inaudita altera parte* il 18 luglio 2005, poi confermato con ordinanza, il ricorso presentato dal nostro Studio per conto del titolare di un importante marchio per prodotti di abbigliamento sportivo, originariamente usato in un celebre film degli anni '70, che aveva chiesto un provvedimento di sequestro e inibitoria relativo a prodotti che imitavano alcuni degli **elementi distintivi figurativi facenti parte di un marchio complesso**, ritenendo che le circostanze concrete del caso – ed in particolare il fatto che i prodotti fossero «*identici per forma, disegni e colori ai prodotti originali*» – fossero idonee a determinare la sussistenza in concreto di un pericolo di confusione.

Il provvedimento si segnala anche perché ha disposto il sequestro non solo dei prodotti e del materiale pubblicitario ad essi inerente, ma anche della «**documentazione contabile indicata in ricorso relativa alla pubblicizzazione e commercializzazione dei prodotti per cui è causa**», permettendo di **identificare il produttore straniero** dei prodotti contraffattori e di acquisire importanti elementi per la quantificazione del danno.

*** **

Disegni e modelli non registrati - Presupposti per la protezione

Sempre il Tribunale di Bologna, con l'ordinanza di conferma del decreto di cui si è appena parlato, emessa l'8 settembre 2005, ha accordato tutela anche al **modello comunitario non registrato** del nostro Cliente, relativo alla forma di un particolare tipo di pantaloncini da bagno, avendo riscontrato la **copiatura** delle caratteristiche che conferivano ai medesimi il loro **carattere individuale**.

A questo riguardo, in particolare, il Tribunale ha concesso la tutela richiesta rilevando che il titolare del modello aveva individuato nel ricorso «*gli aspetti del prodotto che conferirebbero ad esso il carattere della individualità*» e aveva fornito la prova dell'avvenuta divulgazione in ambito comunitario, come richiesto dal Regolamento n. 2002/6/C.E.; e che il confronto dei campioni del prodotto originale e di quello del preteso imitatore «*consente di apprezzare tra gli stessi prodotti un livello di somiglianza del carattere individuale dei modelli tale da renderne improbabile una coincidenza creativa*».

La pronuncia si segnala perché è **una delle prime (se non la prima in assoluto) che ha riconosciuto protezione in Italia a modelli non registrati** sulla base del Regolamento sul modello comunitario.

*** **

Diritto Antitrust - Limiti della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria

La Corte di Appello di Bologna, con ordinanza del 15 luglio 2005 resa a definizione di un **procedimento cautelare Antitrust** instaurato ai sensi dell'art. 33 legge n. 287/90, ha respinto la richiesta di un provvedimento che ordinasse in via di urgenza alla parte resistente (un'Azienda Termale della Provincia di Bologna difesa da un collegio di avvocati di cui faceva parte il Prof. Cesare Galli, che ha anche discusso la causa oralmente) di somministrare acque termali alla parte ricorrente, per consentirle di svolgere attività in concorrenza con la prima.

La Corte non ha avuto bisogno di entrare nel merito della questione sottopostale, perché ha accolto l'eccezione di **difetto di giurisdizione** proposta dalla parte resistente, condividendo la nostra impostazione difensiva pregiudiziale secondo cui **non rientra nella cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, ma solo in quella dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l'emanazione di un provvedimento di carattere costitutivo di obblighi contrattuali**, quale quello che veniva richiesto dalla parte ricorrente.

*** **

✓ Le nostre ultime pubblicazioni e i Convegni

Anche quest'anno la rivista *AIDA*, nel suo volume 2005 di imminente pubblicazione, ospiterà un

saggio del Prof. Cesare Galli, intitolato *Segni distintivi e industria culturale* e dedicato a esaminare e commentare sinteticamente le principali decisioni nazionali e comunitarie in materia di segni distintivi apparse nel corso dell'anno, in relazione ai loro riflessi sull'industria culturale.

Sempre sul volume 2005 di *AIDA* apparirà un altro saggio del Prof. Cesare Galli su *Diritti di proprietà intellettuale e remunerazione degli investimenti*, che sviluppa la Relazione da lui tenuta nel corso del Convegno «IP e Costituzioni», tenutosi a Pavia il 23 e 24 settembre 2005.

Varie **interviste al Prof. Galli**, relative al nuovo Codice della Proprietà Industriale ed ai problemi della lotta alla contraffazione, sono apparse sia su pubblicazioni specializzate, come il quotidiano economico *Italia Oggi* e gli organi di stampa di Associazioni imprenditoriali, sia su pubblicazioni a più larga diffusione, come il settimanale popolare *DiPiù*.

*** **

Tra gli ultimi Convegni a cui il Prof. Cesare Galli ha preso parte come Relatore segnaliamo:

* il 16 maggio 2005 il Corso promosso a Bologna dalla Fondazione Forense, nel cui ambito il Prof. Galli ha parlato di *Tutela delle denominazioni di origine dei prodotti vitivinicoli*

* il 13 giugno 2005 il Convegno su **Il Codice della Proprietà Industriale** organizzato a Firenze da Avvocatura Indipendente, nel quale il Prof. Galli ha tenuto una Relazione su *Novità sostanziali e processuali del Codice della Proprietà Industriale*

* il 6 luglio 2005 il Convegno su **Lotta alla contraffazione e tutela del Made in Italy** organizzato a Roma da *Business International – The Economist*, nel quale il Prof. Galli ha parlato su *Quadro normativo e novità legislative in materia di marchi, brevetti e lotta alla contraffazione*

* il 23 settembre 2005 il già ricordato convegno su **IP e Costituzioni**, organizzato a Pavia dall'Università, nel quale il Prof. Galli ha parlato di *Diritti di proprietà intellettuale e remunerazione degli investimenti*

* il 7 ottobre 2005 il Consiglio dell'**ECTA (European Communities Trademark Association)**, riunitosi a Roma, che ha invitato il Prof. Galli a tenere una Relazione su *The «New» Trademark Infringement*

In qualità di Coordinatore del Gruppo Marchi della Sezione italiana di **A.I.P.P.I.** il Prof. Cesare Galli ha inoltre preso parte come Delegato italiano ai lavori dell'**Executive Committee** di A.I.P.P.I. tenutosi a Berlino dal 25 al 28 settembre scorso, in cui è stato Relatore per l'Italia sulla **Question Q 188** dedicata a *Conflicts between Trademark Protection and Freedom of Expression*.

Nell'ambito di **INDICAM**, l'Istituto di Centro Marca per la Lotta alla Contraffazione, il Prof. Galli è stato infine chiamato a far parte della **Commissione di Studio** sulla nuova proposta di **Direttiva comunitaria in materia di tutela penale dei diritti della proprietà intellettuale**.

*** **

Il prossimo 14 ottobre 2005 il Prof. Galli presiederà a Parma l'annuale Convegno Nazionale di Diritto della Proprietà Intellettuale, dedicato quest'anno a **Il valore dei marchi: registrare, difendere, valorizzare i marchi d'impresa e le denominazioni d'origine**, nel corso del quale terrà anche una Relazione su *Marchi, forme e denominazioni di origine: la «nuova» contraffazione e gli strumenti di difesa per le imprese*.

Il successivo 25 ottobre 2005 il Prof. Galli interverrà alla Tavola Rotonda su **Codice della Proprietà Industriale: Ultimi sviluppi**, organizzata a Milano dall'**A.I.C.I.P.I.**, l'Associazione dei consulenti d'impresa in proprietà industriale.

Se desiderate ricevere ulteriori informazioni sul Convegno di Parma e sugli altri Convegni menzionati, potete mandare un messaggio in tal senso all'indirizzo GALLI.PR@IPLAWGALLI.IT.

AVV. PROF. CESARE GALLI

PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO INDUSTRIALE NELL'UNIVERSITÀ DI PARMA

STUDIO LEGALE

MILANO-BRESCIA-PARMA

DIRITTO INDUSTRIALE

(BREVETTI, MARCHI E DOMAIN NAMES,
CONCORRENZA SLEALE, ANTITRUST,
DIRITTO D'AUTORE), CONTRATTI
E DIRITTO COMMERCIALE GENERALE

IP LAW

(PATENTS, TRADEMARKS AND DOMAIN NAMES,
UNFAIR COMPETITION, ANTITRUST LAW,
COPYRIGHT), CONTRACTS AND
GENERAL COMMERCIAL LAW

BRESCIA

VIALE VENEZIA, 44
I-25123 - BRESCIA -
ITALY
TEL. +39.030.3756773
FAX +39.030.3756773
E-MAIL:
GALLI.BS@IPLAWGALLI.IT

MILANO

VIA LAMARMORA, 44
I-20122 - MILANO - ITALY
TEL. +39.02.54123094-
54124344
FAX +39.02.54124344
E-MAIL:
GALLI.MI@IPLAWGALLI.IT

PARMA

VIA FARINI, 37
I-43100 - PARMA - ITALY
TEL. +39.0521.282210
FAX +39.0521.208515
E-MAIL:
GALLI.PR@IPLAWGALLI.IT

WWW.IPLAWGALLI.COM

Per ulteriori informazioni o per contattarci, potete rivolgerVi agli indirizzi sopra indicati
o visitare il nostro sito Internet: WWW.IPLAWGALLI.COM.
